



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Tesis doctorales

DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO

LA NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO:
SU PAPEL COMO ATRIBUTO DE LA PERSONALIDAD
Y BIEN JURÍDICO DIGITAL

AUTORA: MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
DIRECTOR: CÉSAR A. GINER PARREÑO

biblioteca



Índice

Índice	1
Glosario de abreviaturas	7
Introducción	9
Capítulo I Evolución y características básicas de los nombres de dominio	19
1. Aparición y desarrollo del nombre de dominio	19
2. Caracterización de los nombres de dominio	25
2.1. Direcciones de Internet y nombres de dominio	25
2.2. Funcionamiento del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)	26
2.3. El organismo responsable del espacio de nombres de Internet: <i>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)</i>	31
2.4. Categorías de nombres de dominio en el DNS	34
2.4.1. Dominios de primer nivel (TLD)	39
2.4.1.1. Dominios de primer nivel <i>genéricos</i>	39
2.4.1.2. Dominios de primer nivel territoriales o geográficos	62
2.4.2. Los nuevos <i>generic Top Level Domains</i>	65
2.4.2.1. La propuesta de la ICANN sobre los nuevos gTLD	68
2.4.2.2. Las razones de ICANN para la liberalización de los gTLD	69
2.4.2.3. Las particularidades sustantivas del proceso de solicitud para la autorización de una «entidad de registro» de un gTLD	70
2.4.3. Dominios de segundo nivel (<i>Second level domain</i>)	75
2.4.3.1. Dominios de segundo nivel que incorporan derechos protegidos	76
2.4.3.2. Dominios de segundo nivel que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas	77
2.4.4. <i>Internationalized Domain Names</i>	87
3. La expansión de los nombres de dominio de Internet	92
Capítulo II La colisión con las marcas como origen de una disciplina jurídica sobre los nombres de dominio	97
1. Planteamiento de la problemática jurídica del nombre de dominio	97
2. El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio	101
2.1. El término <i>cybersquatter</i> y su influencia en el establecimiento de un régimen jurídico referente a los nombres de dominio	106
2.2. Las distintas manifestaciones del <i>cybersquatting</i>	108

2.2.1. <i>Typosquatting</i>	110
2.2.2. <i>Clickfarming</i>	111
2.2.3. <i>Domain Tasting</i>	113
3. La aplicación de normas del Derecho de marcas en la resolución de controversias entre las marcas con los nombres de dominio	116
3.1. Los primeros pasos en la lucha contra el <i>cybersquatting</i>	118
3.1.1. La Lanham Act	118
3.1.2. La Federal Trademark Dilution Act	122
3.2. La expansión del Derecho de marcas a Internet. La Anticybersquatting Consumer Protection Act	127
3.2.1. Las deficiencias de la ACPA	132
3.3. La aplicación de las normas del Derecho de marcas a los conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Derecho español	134
3.3.1. El Derecho español y el <i>cybersquatting</i>	134
3.3.2. La aplicación de remedios jurídicos tradicionales a los conflictos entre nombres de dominio y marcas en España	135
4. La regulación jurídica de los conflictos entre marcas y nombres de dominio como base de las fuentes normativas del nombre de dominio	142
4.1. La privatización y descentralización del DNS	142
4.2. El camino a la normativa para la resolución de controversias relativas a nombres de dominio	147
4.3. La Política Uniforme de Resolución de Conflictos como primer instrumento «jurídico» internacional relativo a los nombres de dominio	149
4.3.1. Elementos principales de la UDRP	153
4.3.2. El sistema sustantivo de la UDRP	155
4.3.3. El procedimiento establecido para la UDRP	164
4.4. El segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio	168
4.5. Los inconvenientes de la UDRP como régimen jurídico de los nombres de dominio	171
5. La regulación nacional de los nombres de dominio: los ccTLD <i>.es</i> y <i>.eu</i>	178
5.1. El régimen jurídico del ccTLD <i>.es</i>	179
5.1.1. El camino para la elaboración de una regulación jurídica relativa a los nombres de dominio bajo el ccTLD <i>.es</i> . La Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley de Marcas/2001	183
5.1.2. La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, de 11 julio 2002 (LSSICE), como fuente inspiradora de la regulación sobre nombres de dominio	183
5.1.3. El Plan Nacional de nombres de dominio aprobado por la Orden CTE/662/2003	186

5.1.4. El Plan Nacional de Nombres de Dominio aprobado por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo	187
5.2. Los nombres de dominio bajo el código .eu	194
6. Las nuevas políticas en el Sistema de Nombres de Dominio	200
6.1. Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los nuevos gTLD	203
6.1.1. El Pre (TLD) Delegation Dispute Resolution Procedure (Procedimiento de controversias para la etapa previa a la adjudicación)	203
6.1.2. Post-Delegation Dispute Resolution Procedures (Procedimientos de solución de disputas post-delegación)	204
6.2. Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los dominios de segundo nivel	206
6.2.1. La <i>Trademark Clearinghouse</i>	206
6.2.2. El <i>Uniform Rapid Suspension System</i> (Sistema Uniforme de Suspensión Rápida)	211
6.3. Aciertos y desaciertos en las nuevas Políticas de ICANN	217
Capítulo III El nombre de dominio como objeto de negocio jurídico	221
1. La aptitud del nombre de dominio para constituirse en objeto de negocio jurídico	221
2. La «adquisición» del nombre de dominio	222
2.1. La adquisición originaria del nombre de dominio	226
2.2. La adquisición derivada del nombre de dominio	230
3. La transmisión del nombre de dominio	239
3.1. El sistema de transmisión de la propiedad en el Derecho español	243
3.2. La delimitación de la compraventa del nombre de dominio	251
3.3. El contenido del contrato de compraventa de nombres de dominio	253
3.3.1. Las obligaciones del cedente del nombre de dominio	253
3.3.1.1. Obligación de entrega	253
3.3.1.2. Deber de información	257
3.3.1.3. Obligaciones de garantía	258
3.3.1.4. Otras obligaciones	259
3.3.2. Las obligaciones del cesionario del nombre de dominio	260
3.3.2.1. Pago del precio pactado en el contrato	260
3.4. La mercantilidad del contrato de compraventa del nombre de dominio	265
3.5. El Régimen jurídico aplicable al contrato de compraventa de nombre de dominio	266
4. La problemática del efecto traslativo del contrato de compraventa del nombre de dominio	267

4.1. El tratamiento del nombre de dominio como derecho de propiedad por parte de la UDRP	268
4.2. El tratamiento del nombre de dominio como derecho de propiedad por parte del Plan de Dominios vigente	270
4.3. Las deficiencias del contrato de compraventa como modo de transmisión del nombre de dominio	271
Capítulo IV Naturaleza jurídica del nombre de dominio. Planteamiento doctrinal y jurisprudencial	279
1. El concepto jurídico «tradicional» del nombre de dominio	279
2. Las teorías sobre la naturaleza jurídica del nombre de dominio	285
2.1. Teoría que compara al nombre de dominio con los números telefónicos	285
2.2. Teoría que considera que el derecho sobre un nombre de dominio deriva de un contrato de prestación de servicios	291
2.2.1. El nombre de dominio como un derecho contractual en la jurisprudencia estadounidense	291
2.2.1.1. El caso <i>Umbro International Inc. v. 32638351 Canada, Inc. y Network Solutions, Inc.</i>	292
2.2.1.2. Caso <i>Dorer v. Arel</i>	296
2.2.2. El nombre de dominio como un derecho contractual en América Latina	301
2.3. Teoría que considera a los nombres de dominio como un derecho de propiedad	306
2.3.1. El significado del caso <i>Kremen v. Cohen</i> en la consideración del nombre de dominio como derecho de propiedad	306
2.3.1.1. El análisis del Tribunal del Distrito Norte de California y del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos	309
2.3.2. El nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i> en el Derecho estadounidense	319
2.3.2.1. <i>Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names</i>	320
2.3.2.2. El caso <i>rojadirecta.com y rojadirecta.org</i>	323
2.3.2.3. El caso de <i>freecreditscore.com</i>	325
2.3.3. El nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i> en el Derecho en América Latina	327
2.3.4. El nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i> en el Derecho en Europa	328
2.4. Tesis que considera al nombre de dominio como un derecho de uso	330
2.5. Tesis que considera al nombre de dominio como un signo distintivo	332
3. Crítica general a las teorías predominantes sobre la naturaleza jurídica del nombre de dominio	341

3.1. Objeciones a la consideración del nombre de dominio como signo distintivo	
<i>sui generis</i>	342
3.1.1. La función distintiva del nombre de dominio	344
3.1.2. El aspecto comercial del nombre de dominio	355
3.1.2.1. La denominación incorporada en el nombre de dominio de segundo nivel	355
3.1.2.2. La necesidad de que el nombre de dominio esté activo	360
3.1.2.3. El requerimiento de que el contenido del website sea comercial	362
3.2. Objeciones a la consideración del nombre de dominio como derecho de propiedad <i>per se</i>	365
4. Aportación de las distintas posturas acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio	367
Capítulo V El nombre de dominio como atributo de la personalidad y como bien jurídico digital	369
1. La importancia del estudio de la naturaleza jurídica del nombre de dominio	369
1.1. El nombre de dominio como fenómeno social	372
1.2. El nombre de dominio como fenómeno económico	377
1.3. Recapitulación y conclusión	384
2. La doble naturaleza jurídica del nombre de dominio como atributo de la personalidad y como bien jurídico digital	387
2.1. El nombre de dominio como atributo de la personalidad	388
2.1.1. Los atributos de la personalidad	390
2.1.2. La diferencia entre atributo y derecho de la personalidad	392
2.1.3. Atributos de la personalidad en el entorno digital	396
2.1.3.1. La cuestión de la conectividad	397
2.1.3.2. La cuestión de la identificación	399
2.1.4. El valor patrimonial del nombre de dominio	400
2.1.4.1. El nombre civil y el nombre de dominio	401
2.1.4.2. La denominación social y el nombre de dominio	408
2.2. El nombre de dominio como bien jurídico digital	417
2.2.1. Consideraciones generales	417
2.2.1.1. Los bienes jurídicos como objeto de derechos	418
2.2.1.2. Los bienes y los derechos	422
2.2.2. El bien jurídico digital	423
2.2.3. La necesidad de una nueva categoría de bienes intangibles	425
2.2.4. La diferencia entre bienes inmateriales y bienes digitales	427

2.2.4.1. Los bienes inmateriales	427
2.2.4.2. Los bienes digitales	430
2.2.5. Clasificación de los bienes digitales	435
2.2.5.1. Bienes digitales no excluyentes	435
2.2.5.2. Bienes digitales excluyentes	439
3. Hacia un nuevo derecho sobre el nombre de dominio	446
3.1. El derecho de propiedad en el nombre de dominio	447
3.1.1. La importancia de obtener la propiedad del nombre de dominio	450
3.2. La disociación del nombre de dominio del derecho de marcas	455
3.3. El nombre de dominio como <i>e-property</i>	459
4. El derecho de control sobre el nombre de dominio y las consecuencias de su aplicación	464
4.1. Preliminar	464
4.2. El derecho de control	469
4.3. El derecho de control aplicado al nombre de dominio	476
4.4. El contenido del derecho sobre el nombre de dominio	479
4.5. Las facultades del titular del nombre de dominio	480
4.6. La acreditación del control del titular sobre el nombre de dominio	481
Conclusiones	483
Bibliografía	493

Glosario de abreviaturas

ACP	Administrative Challenge Panels
ACPA	Anticybersquatting Consumer Protection Act
AET	Archivos Electrónicos Transferibles (transferable records)
CC	Código civil español
ccTLD	Country code Top Level Domain
CORE	Council of Registers
CUP	Convenio de Unión de París para la Protección de Propiedad Industrial
DGRN	Dirección General de Registros y del Notariado
DNS	Domain Name System (Sistema de nombres de dominio)
E-SIGN	Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
FQDN	Fully Qualified Domain Name
FTDA	Federal Trademark Dilution Act
GNSO	Generic Names Supporting Organization
gTLD	Generic Top Level Domain names
IAB	Internet Architecture Board
IAHC	Internet Ad Hoc Committee
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IDN	Internationalized Domain Name
IETF	Internet Engineering Task Force
INTA	International Trademark Association
IRT	Implementation Recommendation Team
ISOC	Internet Society
ISP	Internet Service Provider
LCD de 1991	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
LCD de 2009	Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.
Ley de Marcas	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
LSSICE	Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

MoU	Memorandum of Understanding
NCP	Network Control Protocol
NSI	Network Solutions Inc.
NTIA	National Telecommunications and Information Administration
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OSI	Open System Interconnection
PDDRP	Post-delegation dispute resolution mechanisms
PIR	Public Interest Registry
POC	Policy Oversight Committee
PPC	Pay-per-click advertising
RFC	Request for Comments
RRM	Reglamento del Registro Mercantil
SLD	Second Level Domain names (nombres de dominio de segundo nivel)
SRI-NIC	Stanford Research Institute-Network Information Center
TGNR	The Global Name Registry
TLD	Top Level Domain names
UCC	Uniform Commercial Code
UDRP	Política Uniforme de Resolución de Controversias
UETA	Uniform Electronic Transactions Act
URS	Uniform Rapid Suspension System
US DoC	Departamento de Comercio de los EE. UU.
USC	United States Code
Utah Act	Utah E-Commerce Integrity Act

Introducción

El nombre de dominio es una figura peculiar en muchos sentidos. Su singularidad se pone de manifiesto principalmente en su intangibilidad y unicidad, condición esta última que se desprende del hecho de que no pueden existir dos nombres de dominio iguales.

Desde sus mismos inicios estuvo rodeado de polémica, pues representó, y sigue representando aún, toda una incógnita para los legisladores y los diversos encargados de confeccionar las políticas que lo regulan. De estos desafíos surgieron un sinnúmero de cuestiones, como la de determinar sobre quiénes debería recaer la responsabilidad de desarrollar y aplicar las políticas sobre nombres de dominio, así como sobre qué bases se deberían sustentar las decisiones para la aplicación de dichas políticas.

La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (en adelante, ICANN) es formalmente la encargada de la administración del sistema de nombres de dominio. No obstante, siempre ha habido cierta confusión acerca del equilibrio adecuado de sus funciones técnicas y políticas, pues en principio se suponía que se trataba de un organismo puramente técnico, y no de una organización encargada de formular políticas relacionadas con los nombres de dominio que asigna. Sin embargo, la ICANN concretó algunas reglas en áreas relacionadas con sus funciones técnicas básicas. El ejemplo más claro lo encontramos en la creación de la Uniform Dispute Resolution Policy (en adelante, UDRP) y en las nuevas políticas que implantó debido a la expansión del espacio de nombres de dominio con la llegada de los nuevos gTLD (nombres de dominio de primer nivel genéricos)¹.

Asimismo, algunos países han sido más activos que otros en este sentido, trabajando en la elaboración de sus propios ordenamientos o políticas relativas a los nombres de dominio, específicamente en lo que respecta a sus *country code Top Level Domains* (en adelante, ccTLD) correspondientes². Ello trajo como consecuencia una variedad de enfoques respecto a la regulación de esta figura, lo que planteó a su vez problemas de desarmonización,

¹ ICANN, «New gTLD Program. Applicant Guidebook. Module 3», 11 de enero de 2012, <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/dag-en.htm> [visita: 24 de junio de 2013].

² La Anticybersquatting Consumer Protection Act (EE. UU.), el Plan Nacional de nombres de dominio aprobado por la Orden/1542/2005, de 19 de mayo (España), las Políticas de Nombres de Dominio de NIC México Registrar, entre otras que mencionaremos a lo largo del presente trabajo.

pero también aportó la ventaja de una diversidad de puntos de vista que ayudó a la formulación de una mejor forma de resolver los conflictos sobre nombres de dominio, siempre contando con la UDRP como «telón de fondo». Efectivamente, las experiencias locales han resultado útiles en el desarrollo de nuevas perspectivas respecto a controversias específicas y, al mismo tiempo, la UDRP se ha mantenido como mecanismo de referencia para la resolución expedita de los conflictos más apremiantes.

En un principio, el desarrollo de Internet y la aparición del nombre de dominio como llave de acceso a la misma sorprendieron a las grandes empresas que pretendían hacer valer sus derechos de propiedad industrial en la Red. Se estaba ante una situación del todo inédita, y el desconocimiento del alcance que el nuevo mundo virtual podría llegar a tener, la preponderancia de los intereses empresariales y la rapidez con que se establecieron reglas para solventar estos problemas ocasionaron que la regulación de todo lo relacionado con los nombres de dominio se limitara a los conflictos de esta figura con las marcas. En la actualidad existen numerosas y diversas legislaciones y políticas que regulan los conflictos con los nombres de dominio e, igualmente, la doctrina jurídica ha difundido una vasta información acerca de esta figura, aunque siempre centradas en su confrontación con el derecho de marcas.

La proliferación de normativas acerca del nombre de dominio puede llevar a pensar que su regulación es un tema ya resuelto, pues se ha abordado suficientemente la cuestión de su conflicto con las marcas. Por otra parte, también puede pensarse que se trata de un asunto que ya no interesa, debido a que para navegar en Internet los usuarios confían hoy en día más en los motores de búsqueda que en teclear el nombre de dominio en la barra de direcciones del navegador³.

Pero, ¿no estaremos acaso frente a un tema que, precisamente por haber sido lo suficientemente investigado, no ha merecido una atención especial, con excepción de la ya apuntada en relación con los posibles conflictos con las marcas?

Procurando ofrecer un panorama integral, el estudio a emprender sugiere varias cuestiones. En primer lugar, ¿se trata realmente de un problema con suficiente importancia co-

³ En este sentido, *vid.* GOLDMAN, E. «Deregulation Relevancy in Internet Trademark Law», 54 *Emory L. J.*, 2005, p. 548.

mo para que sea objeto de un estudio jurídico especial? Y, segundo, ¿existe, por tanto, necesidad práctica de afrontar un tema de esta naturaleza?

Dar respuesta a estas cuestiones significa abrir el camino para despejar las posibles dudas de quienes puedan no encontrar, en principio, justificación para un estudio como éste. Nos preocupa poner de manifiesto la jerarquía doctrinaria del problema a estudiar, porque el grado de utilidad científica y práctica de este trabajo estará subordinado a ella.

Un estudio jurídico del nombre de dominio se justifica en la medida en que se trata de un elemento imprescindible para el correcto funcionamiento y desarrollo de la sociedad de la información. Por medio del mismo se logra una perfecta identificación y localización de los diferentes ordenadores que integran Internet⁴. Asimismo, se manifiesta como el instrumento de competencia más importante en el ámbito digital, dado que la gran variedad de ofertas presentes en el mercado electrónico obliga a las empresas a valerse de nombres de dominio que permitan a los consumidores identificar fácilmente los sitios web donde alojan la información de sus empresas en la Red.

Los cambios que han surgido en este sector empresarial con el crecimiento de Internet también han creado una demanda de nuevos derechos sobre el nombre de dominio. Antes del advenimiento de la *www*, el término «nombre de dominio» no existía, y, sin embargo, hoy en día se compran y venden por millones de dólares⁵.

Como consecuencia del conflicto de los nombres de dominio con las marcas, el enfoque de la UDRP es en gran medida protector de los titulares de derechos exclusivos de marcas, a menudo en detrimento de otros intereses dignos de tutela, como la libertad de expresión, el derecho al nombre o la privacidad.

Cabe hablar, por un lado, de la problemática ya tradicional, a la que hemos hecho referencia, cuyo espectro aumentará con la implementación del programa de los nuevos gTLD, que permitirá registrar nombres de dominio bajo extensiones como *.fun*, *.hotel*, *.movie*, lo que dará lugar a nuevas clases de disputas dentro del espacio de nombres de do-

⁴ Sobre el particular, *vid.* GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español de los nombres de dominio*, Granada, Comares, 2004, p. XXV.

⁵ Sobre este tema, *vid.* DELANEY, K. J., «Web Domain in Really Hot Locale: Hell.com Takes Bids», *Wall. St. J.*, 26 de octubre de 2006.

minio. Éstos, como veremos a lo largo del presente trabajo, contarán, además de la UDRP, con nuevas políticas para la resolución de sus conflictos con las marcas. Por otro lado, podemos hablar de una falta de regulación de los nombres de dominio que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas, que son registrados de buena fe y no invaden derechos anteriores.

Debemos tener presente que los nombres de dominio pueden reproducir también nombres civiles, seudónimos, títulos nobiliarios, etc., de los que las personas solemos valer para darnos a conocer, ya sea en un plano comercial, profesional o meramente personal. Asimismo, el nombre de dominio puede evocar un estado de ánimo, nombres de organizaciones que no tienen otra intención que mantener informada a una determinada comunidad virtual acerca sus actividades o intereses, etc., hasta enumerar todas las formas posibles de expresión que un ser humano pueda utilizar. Estas reflexiones trazan nuevos interrogantes acerca de los nombres de dominio. En particular, plantean cuestiones acerca de la necesidad de equilibrar los intereses en competencia de los nombres de dominio. No son únicamente los titulares de derechos de marcas los interesados en obtener el registro de un nombre de dominio, o, dicho de otro modo, no todas las denominaciones que pueden formar parte de un nombre de dominio son marcas.

El rasgo característico más distintivo del nombre de dominio es su escasez, ya que una persona física o jurídica solo puede ser identificada y localizada en Internet bajo un determinado nombre de dominio. Su problema potencial es el opuesto al de las creaciones del ingenio, que pueden ser reproducidas en forma digital o material en todo momento, por lo que las cuestiones jurídicas a tratar respecto a ellas son, entre otras, las de cómo impedir la copia *online* cuando no media la autorización de los titulares de sus derechos. El problema del nombre de dominio en este sentido es su irreproductibilidad, lo que da lugar a que surjan una serie de preguntas acerca de la propiedad en el ámbito *online*. Los nombres de dominio constituyen una forma única de activos en línea, y muchos la consideran los bienes inmuebles de Internet⁶.

⁶ Vid. LIPTON, J., *Internet domain names, trademarks and free speech*, Northampton (MA), Edward Elgar, 2010, p. 4.

Esta situación obliga a los legisladores y a la doctrina a profundizar acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, los derechos que se obtienen con su registro y la forma en que se puede proteger a sus titulares. Corresponde a ellos el estudio y la solución concreta del problema del nombre de dominio. Se trata de evitar que éstos sigan a merced de una regulación que fue creada para resolver únicamente los conflictos con las marcas y que necesita de una adecuación, no solamente a una parte de la realidad, sino de la totalidad de la misma.

Hasta la fecha, el proceso de desarrollo y aplicación de políticas equilibradas de nombres de dominio parecía haberse estancado. No obstante, las nuevas políticas de la ICANN han desarrollado líneas distintas de protección, aunque siguen dejando a un lado la concepción jurídica de los mismos y los derechos que se obtienen sobre ellos, cuestiones esenciales a tratar para lograr una seguridad jurídica sólida para quienes compran o venden un nombre de dominio.

No existen dudas acerca de las dificultades que encuentran los legisladores para conformar las nuevas reglas. Sin embargo, debemos continuar, por medio del debate doctrinario, con una construcción constante de un Derecho acorde con la realidad, para lograr conclusiones que, aunque consideradas provisorias y sujetas a permanente revisión, permitan la madurez de una regulación sobre nombres de dominio.

Todo esto es lo que ha motivado la elaboración del presente estudio. Esta investigación aborda nuevos extremos de un tema para el que existe una vastísima, erudita y autorizada literatura acerca de su conflicto con las marcas, pero que se encuentra inexplorado en su punto más esencial: su naturaleza y contenido jurídico. Por ello, consideramos que con nuestra investigación hemos realizado un estudio de una cuestión nueva en nuestro ámbito jurídico.

El nombre de dominio es una figura cuyas particularidades necesitan de nuevas reglas y soluciones, por lo que intentamos aportar con este estudio una nueva postura acerca de su naturaleza jurídica y de las consecuencias que esta tesis tendría en el Derecho, destacando las carencias que posee el régimen jurídico actual, que principalmente se centran en su valor jurídico, económico y social.

Por todo ello, el primer interrogante planteado al principio de esta introducción –«¿se trata de un problema con la suficiente importancia como para ser objeto de un estudio jurídico especial?»– puede superarse, ya que nos encontramos sin duda ante una cuestión de Derecho pendiente en muchos de sus aspectos. Puede afirmarse, entonces, que un estudio acerca del nombre de dominio tiene por sí mismo relevancia jurídica. Esta condición sirve, por tanto, para emprender con tranquilidad una investigación como la que ahora nos ocupa.

Por lo demás, consideramos conveniente mostrar la amplitud, las conexiones y los problemas de un tema aparentemente estudiado hasta su agotamiento, para que trascienda su complejidad y contribuir de esta manera a abrir nuevos horizontes al razonamiento, en el caso de que las soluciones aquí planteadas sean consideradas incompletas.

Respecto al segundo interrogante –«¿existe la necesidad práctica de afrontar este tema?»–, también podemos decir que puede considerarse superado, ya que desde el punto de vista práctico, un estudio como el nuestro podría contribuir a una nueva legislación en la materia.

Creemos que estos argumentos contribuyen a poner de manifiesto la jerarquía que dentro del Derecho tiene el problema de los nombres de dominio.

La presente investigación se ha estructurado en cinco capítulos. El método seguido para su elaboración ha sido el siguiente. Siguiendo un orden lógico, se estudia en primer término el nombre dominio mediante una incursión en la parte técnica, que es el marco general para entender las cuestiones jurídicas que se plantearán a lo largo del trabajo. Luego se aborda su régimen jurídico actual, para a continuación presentarlo como objeto de negocios jurídicos, exponer su concepción jurídica y finalizar con una propuesta en dos sentidos: la de la naturaleza jurídica y el derecho que sobre el nombre de dominio creemos debe prevalecer.

En el primer capítulo, referido al nombre de dominio en general, se realiza un análisis descriptivo de la situación técnica actual de esta figura, abordando desde la raíz su nacimiento y desarrollo y detallando el sistema del que dependen los organismos encargados de la asignación de los mismos. Igualmente, describimos su caracterización, explicando todas sus clases y haciendo hincapié en el reciente fenómeno que rodea a los mismos. Creemos

que estos conocimientos preliminares son necesarios para el desarrollo de un estudio jurídico completo del nombre de dominio.

Una vez expuesto el origen y las categorías del nombre de dominio, en el segundo capítulo centramos nuestra atención en su problemática con las marcas. La intención en ahondar sobre este tema tiene el propósito de esbozar el origen del régimen jurídico relativo al nombre de dominio. Se analizan desde un punto de vista jurídico las variadas formas invasivas con las que los derechos de marcas puede ser vulnerados a través del nombre de dominio. Además, hacemos referencia a las primeras formas jurídicas que se utilizaron para hacer frente al problema de los nombres de dominio con las marcas, hasta llegar a exponer el régimen actual. Al hilo de la exposición, planteamos diversas críticas que, a nuestro modo de ver, son necesarias para desgranar el verdadero problema jurídico de los nombres de dominio.

El tercer capítulo lo dedicamos al nombre de dominio como objeto de negocios jurídicos. Exponemos los modos de «adquisición» de esta figura y explicamos con mayor detenimiento el sector emergente que ha nacido alrededor de los mismos. Además, abordamos su modo de transmisión más común, la compraventa, y esbozamos el contenido al que habitualmente está sujeto este tipo de contrato. Finalizamos con la exposición de la problemática que presenta este tipo de negocio jurídico cuando el objeto de transmisión es un nombre de dominio.

Asimismo, con el propósito de aclarar todos los interrogantes jurídicos que hayan podido surgir en los capítulos anteriores, en el cuarto capítulo abordamos las diferentes posturas que se han esbozado en relación con las distintas concepciones jurídicas, tanto doctrinales como jurisprudenciales, que existen en torno a los nombres de dominio. Aludiremos también a las distintas teorías que se han difundido acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, recogiendo en forma concreta el debate jurídico y la aparición de desatinadas decisiones como consecuencia de tener como única herramienta una regulación jurídica producto de las prisas y enfocada a un único problema.

Partiendo de las deficiencias detectadas en las concepciones y posturas doctrinales y jurisprudenciales estudiadas en el capítulo cuarto, en el quinto y último capítulo se propone una teoría jurídica propia del nombre de dominio, basada en una doble concepción del

mismo, que se apoya en dos vertientes muy marcadas: aquella que lo considera como atributo de la personalidad y aquella que lo considera como un bien jurídico digital.

En cuanto a la primera vertiente analizamos los motivos por los que consideramos que se trata de un atributo de la personalidad, diferenciándolo de los llamados derechos de la personalidad. De esta reflexión se desprende su capacidad para convertirse en un bien jurídico. Es preciso resaltar que a medida que vamos adentrándonos en esta postura, van saliendo al paso innumerables cuestiones conexas que despiertan nuestro interés y nos invitan a profundizar en su estudio, con evidente riesgo de perder la unidad del discurso. En ocasiones ha sido inevitable ceder a esa sugestiva tentación y hemos abordado temas que, aun siendo tangenciales al objeto central propuesto, guardan con él tan estrecha relación que resulta provechosa la digresión para su adecuado deslinde y comprensión. De ahí que en este apartado, al abordar el valor patrimonial del nombre de dominio como atributo de la personalidad, se lo presente como nombre civil y denominación social.

Con respecto a la segunda vertiente, analizamos los motivos por los que decimos que se trata de un bien jurídico electrónico, su diferencia con los bienes inmateriales y su nexa con el nombre de dominio.

Una vez expuesta nuestra teoría jurídica acerca del nombre de dominio, el capítulo quinto finaliza con una última propuesta, que consiste en el planteamiento de un nuevo derecho que sobre los nombres de dominio se debe ostentar. Señalamos que sobre esta figura se tiene un *derecho de control*, semejante al que se tiene sobre los documentos electrónicos negociables. En este apartado se busca proporcionar algunas ideas que, creemos, debe tomar en cuenta el legislador para cualquier futura regulación del nombre de dominio.

Ha pasado más de una década desde que se adoptó la UDRP de la ICANN, y este trabajo de investigación plantea por vez primera la discusión de cuestiones que pueden surgir en el espacio de nombres de dominio fuera del contexto del *cybersquatting*. En la presente tesis se trazan cuestiones como el deseo de proteger a los registrantes de buena fe.

Antes de finalizar esta nota introductoria, consideramos necesario advertir al lector de que al tratarse de una investigación centrada en la realización de una tesis doctoral aplicada a las nuevas tecnologías, ha de tenerse en cuenta que, debido a la celeridad con que se desarrollan los acontecimientos en esta área, alguna de las informaciones y propuestas de so-

lución aportadas pueden ser objeto de modificación en el momento de su defensa. No obstante, consideramos que siempre será de utilidad el estudio de las distintas tecnologías, e iniciativas, ya que nos permiten apreciar desde un punto de vista crítico los resultados de las futuras legislaciones, así como los avances tecnológicos experimentados en la materia.

Capítulo I

Evolución y características básicas de los nombres de dominio

1. Aparición y desarrollo del nombre de dominio

En la segunda mitad del siglo XX, el mundo entero presenció y comenzó a disfrutar del profundo desarrollo tecnológico y empresarial del sector de las telecomunicaciones con la incorporación al mercado de nuevas herramientas, como los teléfonos móviles, la televisión (por antena, cable, satélite o fibra óptica) y la informática, que revolucionaron tanto los principios históricos sobre los que se sustentaban las sociedades nacionales como a la Humanidad en su conjunto.

El resultado realmente innovador de esta revolución tecnológica no pasa tanto por las diversas consecuencias que el surgimiento de los ordenadores y el procesamiento de datos tuvieron sobre la toma de decisiones o la elaboración de políticas o estrategias, sino que fue la irrupción de Internet como canal fundamental –quizá con el tiempo el más importante– para el comercio.

Comenzó entonces a desarrollarse lo que se conoce como el comercio electrónico, que ha transformado profundamente las economías, los mercados y las estructuras de los diferentes sectores económicos; los productos y servicios, y su circulación; la segmentación de los consumidores, sus valores y su comportamiento; los trabajos y los mercados laborales. No obstante, es posible que sea aún mayor la repercusión sobre las sociedades y las políticas y, especialmente, sobre la forma en que vemos el mundo y el papel que el comercio (electrónico) tiene en él¹.

Internet, además de ser un canal de venta, de información y de ocio que da paso a nuevos servicios y productos con características netamente intangibles, puede considerarse

¹ Sobre este tema, *vid.* DRUCKER, P. F., «Más allá de la revolución de la información», *Harvard Deusto Business Review*, 152, dic. 2006, p. 7.

también como un fenómeno social, que en la actualidad conecta a millones de personas a lo largo de todo el mundo y que ha revolucionado la forma de comunicación e interacción entre ellas.

De esta manera, puede decirse que el hecho más significativo de nuestra época ha sido la puesta en marcha de Internet, cuya llave de entrada es el nombre de dominio. La existencia de éstos hizo que la Red adquiriera de forma rápida y sin precedentes más usuarios que cualquier otro tipo de tecnología².

Internet dio sus primeros pasos en la década de los años sesenta. Se trataba de una red, denominada Arpanet³, que se circunscribía a la conexión de varios ordenadores pertenecientes a departamentos de investigación informática de distintas universidades norteamericanas. Dicha red no utilizaba el nombre de dominio para identificar los ordenadores que la conformaban, sino que empleaba largas direcciones numéricas para reconocer a cada usuario. Así, cada dirección numérica correspondía a un equipo o dispositivo conectado a la red.

Fue más adelante cuando Jon Postel⁴, un investigador involucrado en el desarrollo de Arpanet, se dio cuenta de que los «nombres» funcionarían mejor que los números y que una

² Sobre este tema se puede consultar CONRAD, F. G., «Dot.coms in Bankruptcy Valuations Under Title 11 or www.Snipehunt in the Dark.noreorg/noassets.com», *Am. Bankr. Inst. L. Rev.*, 2001, p. 417. En el mismo sentido, *vid.* AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico de los nombres de dominio*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, pp. 29-30.

³ Arpanet (la antecesora de Internet, primera red que conectó el primer ordenador *host* a otro) contaba con más de 300 ordenadores y se había convertido en un valioso recurso para sus usuarios. La Arpanet original se dividió en dos partes: la primera se siguió llamando Arpanet, dedicada única y exclusivamente al desarrollo y la investigación, mientras que la segunda se llamó Milnet, que hacía referencia a una red militar no clasificada. La transición del protocolo para *host* de Arpanet desde un protocolo NCP (*Network Control Protocol*) a TCP/IP implicó un cambio muy delicado, que requería que todos los *hosts* se convirtieran simultáneamente o que permanecieran comunicados mediante mecanismos desarrollados para tal propósito. La conversión se llevó a cabo el 1 de enero de 1983, y la operación fue dirigida por Dan Lynch, que se considera el encargado de convertir Arpanet en Internet. A raíz de dicha conversión, muchos fabricantes incorporaron TCP/IP a sus productos. *Vid.* en este sentido AROCHE, S., «Historia de Internet», <http://www.maestrosdelweb.com/-editorial/internethis> [visita: 15 de mayo de 2008]. Para más información sobre esta transformación, véanse DELGADO KLOOS, C. y GARCÍA RUBIO, C., «Historia de Internet», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002; y DE MIGUEL ASENCIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, Madrid, Civitas, 2001, p. 25.

⁴ Estudiante y posteriormente científico en la University of California, Los Angeles. Fue miembro de la Internet Society (en adelante, ISOC), de la Internet Architecture Board (en adelante, IAB) y de la Internet Engineering Task Force (en adelante, IETF). Asimismo, fue el encargado de la rutinaria tarea de editar, distribuir y mantener el archivo de los *Request for Comments* (en adelante, RFC)

En 1969 apuntó en una libreta de los números que componían la dirección de los dos primeros *host* (ordenadores): el de la UCLA y el de Stanford (equipo ubicado en la Standford University). Posteriormente siguió

estructura escalonada podría ser útil para favorecer la localización e identificación de los equipos que integraban dicha red.

En el 1971, Postel propuso la utilización de ocho nombres, que correspondían a los diferentes campus de la University of California, Los Angeles (en adelante, UCLA). La idea de emplear nombres en vez de números continuó desarrollándose, y en el 1982 ya se contaba con más de 400 nombres en pleno uso. Cabe recordar en este punto que en aquella época los nombres correspondían únicamente a las distintas universidades o departamentos de investigación de los EE. UU.⁵; con ellos se creó una lista de nombres y direcciones que era administrada por la Internet Assigned Numbers Authority (en adelante, IANA).

Más tarde, en 1983, Postel propuso una estructura basada en nombres de dominio de diferentes niveles: primer nivel, subnivel, etc. El primer dominio de primer nivel que existió fue *.arpa*⁶. Asimismo, estableció que una única persona fuera la responsable de asignar los subdominios dentro de cada dominio de primer nivel, de manera que los nombres de dominio sólo se asignarían a los departamentos de investigación de las distintas universidades.

Posteriormente, en 1984, Postel publicó junto con J. Reynolds el *Request for Comments* 920 (peticiones de comentario; en adelante, RFC 920)⁷, donde se describían los *do-*

anotando las direcciones IP de cada *host* que se incorporaba a la red y la institución a la que correspondían. En julio de 1998 su lista tenía ya 36 739 000 direcciones apuntadas.

Fue también director durante 30 años de la Internet Assigned Numbers Authority (en adelante, IANA), puesto desde el que controlaba la raíz del sistema de asignación de nombres de dominio (DNS), es decir, para que pudiera existir un dominio, las instrucciones necesarias las debía teclear el propio Jon Postel desde su ordenador.

Posteriormente, propuso al Gobierno de EE. UU. la transferencia del control de Internet a una institución internacional sin fines de lucro en la que hubiera una amplia representación de consumidores, empresas y sectores académicos.

Escribió además los RFC 791-793, que definen los protocolos básicos de Internet.

Falleció el 16 de octubre de 1998. En su memoria se escribió el RFC 2468.

Vid. Internet Society, «A ten year tribute to Jon Postel», <http://www.isoc.org/awards/postel/memory.shtml>; The Domain Name Handbook, «In Memoriam: Dr. Jonathan B. Postel», <http://www.domainnamehandbook.com/postel.html>; CARVERLEY, B. y KRIEGER, D., «Jonathan B. Postel. 1943-1998», http://www.usc.edu/dept/pubrel/trojan_family/spring99/Postel/postel.html; POSTEL CENTER, «Jon Postel», <http://www.postel.org/postel.html> [visita: 15 de mayo de 2008].

⁵ Consúltese en este sentido AGIN, W. E., «Domain Names as Collateral. Are We All Just Kidding Ourselves?», *Business Law Today*, American Bar Association, 1, septiembre-octubre de 2008, <http://www.abanet.org/buslaw/blt/2008-09-10/agin.shtml> [visita: 23 de noviembre de 2009].

⁶ *Vid.* IANA, «ARPA Zone Management», <http://www.iana.org/domains/arpa> [visita: 15 de mayo de 2008].

⁷ Los RFC son documentos oficiales publicados por la IETF que describen métodos, comportamientos, la investigación o las innovaciones aplicables al funcionamiento y a los sistemas conectados a Internet. *Ibid.*

main requirements. En este documento se plasmó la estructura básica del sistema actual de nombres de dominio. En él se incluyeron los nombres *.com*, *.net*, *.org*, conocidos como nombres de dominio de primer nivel, nivel superior o, en su expresión inglesa, *top-level domain names* (en adelante, TLD)⁸.

El sistema de nombres establecía que cada TLD tendría un gestor responsable de su registro. En este sentido, hay que tener presente que Internet tal y como la conocemos hoy no existía y que Arpanet, su predecesora, estaba integrada únicamente por académicos y científicos relacionados con la informática. Por ello, cada organización requería tan solo de uno o dos nombres de dominio. Toda vez que éstos fueron concebidos como una forma de simplificar y dar sentido a una red informática mediante el uso de nombres para identificar las diferentes partes de dicha red, se consideraba que no era necesario disponer de muchos nombres más⁹.

Arpanet no funcionaba para actividades comerciales, a pesar de que en el RFC 920 incluía el TLD *.com*, destinado a *commercial-related domains*. Igualmente, nada indicaba que la estructura de asignación de nombres de dominio hubiera sido concebida con la intención de transmitir algún derecho sobre ese nombre. De hecho, en 1994, intuyendo que la cuestión de los derechos de propiedad de los nombres de dominio se convertiría en un problema, Postel mencionaba lo siguiente en el RFC 1591, *Domain Name System Structure and Delegation*:

3 [...]

2) Estas autoridades designadas son depositarias del dominio delegado y tienen el deber de servir a la comunidad.

El administrador designado es el depositario del dominio de nivel superior tanto para el país, en el caso de un código de país, como para la comunidad global de Internet.

Aspectos como «derechos» y «propiedad» del dominio no son apropiados. Es más apropiado hablar de «responsabilidades» y «servicio» a la comunidad.

[...]

Igualmente, señalaba que:

⁸ A lo largo de la presente investigación utilizaremos indistintamente estas diferentes expresiones.

⁹ AGIN, W. E., *op.cit.*

En el caso de cualquier conflicto entre solicitantes del registro de un nombre de dominio sobre los derechos sobre un nombre en particular, el administrador de registro o la autoridad de registro no tendría otro papel o responsabilidad que el de proporcionar la información de contacto a las dos partes.

El registro de un nombre de dominio no tiene estatus de marca registrada. Depende del que hace la petición asegurarse de que no viola ninguna marca registrada¹⁰.

En definitiva, es indudable que la lista de nombres y direcciones no fue creada con el propósito de conceder algún tipo de prerrogativa sobre los nombres de dominio. Si bien estos documentos escritos por Postel no tienen ninguna relevancia jurídica, revelan el hecho de que el sistema fue concebido únicamente para satisfacer necesidades de comunicación, localización técnica y servicio a la comunidad.

Ulteriormente, ante la proliferación y heterogeneidad de redes conectadas a Arpanet, se hizo necesario modernizar los protocolos de las comunicaciones y se comenzó a utilizar el protocolo TCP/IP¹¹. Con la adopción de este protocolo empezó a utilizarse el término *International Network* (Interred) en referencia a esta aglutinación de redes heterogéneas conectadas entre sí utilizando el protocolo TCP/IP que tuvo su origen en Arpanet.

Con el incremento de nodos conectados a Internet se hizo necesario desarrollar un nuevo sistema jerárquico para dar nombres a las máquinas, de modo que no fuera necesario que cada máquina de Internet conociera a todas las máquinas que componen la Red. Se desarrolló así el *Domain Name System* (sistema de nombres de dominio; en adelante, DNS), que introdujo lo que en la actualidad es el sistema de redireccionamiento del tipo *máqui-*

¹⁰ Vid. el RFC 1591, punto 4, inciso 1, en <http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt> [visita: 23 de noviembre de 2008]. Los documentos RFC pueden ser consultados en castellano en <http://www.rfc-es.org>. Dichas versiones en español son realizadas por el grupo RFC-ES, que se dedica a la traducción al español de los RFC. La colección completa de RFC está formada por más de 3 000 documentos que especifican estándares, recomendaciones, etc. Igualmente, pueden ser consultadas en inglés en la página web del IETF: <http://www.ietf.org> [visita: 23 de noviembre de 2008].

¹¹ En 1988 el Ministerio de Defensa norteamericano decidió adoptar los protocolos *Open System Interconnection* (OSI) de la International Organization for Standardization (ISO) en sustitución del TCP/IP, pero su falta de estandarización hizo posible la continuación del TCP/IP, protocolo que sigue rigiendo en Internet (vid. DELGADO KLOOS, C. y GARCÍA RUBIO, C., *op. cit.*, p. 95).

El TCP/IP conecta ordenadores de distintos fabricantes, es capaz de ejecutarse en diferentes tipos de medios y enlaces de datos y une conjuntos de redes a una única red (Internet), de forma que todos sus usuarios puedan acceder a un conjunto de servicios genéricos. La función principal del TCP/IP es su capacidad de conectar, y con la ayuda de IP permite la comunicación entre ordenadores. Vid. FEIT, S., *TCP/IP: arquitectura, protocolos e implementación con IPV6 y seguridad de IP*, Madrid, McGraw-Hill, 1998, p. 123.

na.nombre.dominio y, además de las primeras extensiones de primer nivel –como *.gov*, *.mil*, *.edu*, *.org*, *.com*, *.net*–, aparecieron los códigos de dos letras para identificar a los países (como España, *.es*, o México, *.mx*)¹².

Se convirtieron de esta manera las largas direcciones numéricas en palabras y extensiones de Internet que podían ser comprensibles cómodamente por las personas y se logró una comunicación más práctica y fluida entre ordenadores¹³.

Como hemos observado, el sistema de nombres de dominio se fue perfeccionando gracias a la participación de Postel y del Stanford Research Institute-Network Information Center (SRI-NIC), lo que condujo a la desaparición de Arpanet y al surgimiento de Internet¹⁴, que en un periodo de 20 años creció de cuatro a 600 000 ordenadores en 5 000 redes distribuidas a lo largo de más de 100 países¹⁵.

Casi al mismo tiempo, Tim Berners-Lee concibió el uso del hipertexto a través de máquinas conectadas a Internet, que fue el origen del conocidísimo *World Wide Web* (en adelante, *www*). Esto dio paso a una nueva era en la historia de Internet¹⁶, que trajo consigo el comercio electrónico, el cual a su vez comportó profundos cambios a nivel mundial en el panorama económico y social¹⁷.

Actualmente el nombre de dominio es la parte medular de la Red, ya que es la puerta de entrada a la denominada «sociedad de la información», expresión empleada por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, Directiva 2000/31/CE), y utilizada por la legislación española en su Ley 34/2002 de 11

¹² *Ibid.*, p. 96.

¹³ Para mayor información sobre este tema, *vid.* GARCÍA VIDAL, A., «Marcas y nombres de dominio en Internet», *Actas de Derecho Industrial*, Tomo XVIII, 1987, p. 189.

¹⁴ En este punto, *vid.* RÍOS RUIZ, R. W., «Los nombres de dominio y su conflicto con los derechos de propiedad intelectual», en Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico y Telecomunicaciones e Informática, *Derecho de Internet y Telecomunicaciones*, Bogotá, Universidad de Los Andes-Legis, 2003, p. 668. En el mismo sentido, ROBLES, O., «Cronología del DNS», *Boletín de los Nombres de Dominio*, 8, 1 de septiembre de 1998, <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/cronologia.htm> [visita: 23 de mayo de 2008].

¹⁵ DELGADO KLOOS, C. y GARCÍA RUBIO, C., *op. cit.*, p. 97.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Vid.* FREEMAN A., «Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them and Lenders Can Take Them in This New Type of Hybrid Property», *10 Am. Bankr. Inst. L. Rev.*, 2002, pp. 853-57.

de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en adelante, LSSICE)¹⁸.

Los nombres de dominio son también un instrumento fundamental para el desarrollo del comercio en el entorno electrónico. Son millones los nombres registrados actualmente en el mundo. Éstos permiten localizar e identificar páginas web, correos electrónicos, blogs, redes sociales, mundos virtuales y personas que desean acceder al mundo digital. Hay aproximadamente 2,27 mil millones de usuarios de Internet en el mundo, y su número sigue incrementándose día a día¹⁹.

2. Caracterización de los nombres de dominio

2.1. Direcciones de Internet y nombres de dominio

Las interconexiones de los servidores que conforman la red de Internet se realizan mediante la identificación de los ordenadores gracias a las «direcciones», expresadas inicialmente

¹⁸ Lo que la Directiva 2000/31/CE denomina «sociedad de la información» viene determinado por la extraordinaria expansión de las redes de telecomunicaciones y, en especial, de Internet como vehículo de transmisión e intercambio de todo tipo de información. En este sentido, *vid.* el punto I de la Exposición de motivos de la LSSICE. Asimismo, en el apartado II de la Exposición de motivos de la Ley mencionada se indica que el concepto de «servicios de la sociedad de la información» es muy amplio, ya que «engloba, además de la contratación electrónica de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio (como el que efectúen los periódicos o revistas que pueden encontrarse en la red), las actividades de intermediación relativas a la provisión de acceso a la red, a la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, a la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, al alojamiento en los propios servidores de información, servicios o aplicaciones facilitados por otros o a la provisión de instrumentos de búsqueda o de enlaces a otros sitios de Internet, así como cualquier otro servicio que se preste a petición individual de los usuarios (descarga de archivos o vídeo o audio...), siempre que represente una actividad económica para el prestador. Estos servicios son ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de acceso a Internet, los portales, los motores de búsqueda o cualquier otro sujeto que disponga de un sitio en Internet a través del que se realice alguna de las actividades indicadas, incluido el comercio electrónico». *Vid.* MORA RUIZ, M., «Sociedad de la información y Derecho Administrativo: crónica legislativa», en *Derecho y conocimiento*, Anuario Jurídico sobre la sociedad de la información, Universidad de Huelva, vol. 3, 2001, pp. 2-4.

Esta noción ha sido criticada en numerosas ocasiones por considerarse que es «escurridiza» y «confusa» para definir las formas de transacciones comerciales en entornos digitales. *Vid.* en este sentido RODRÍGUEZ DE LAS HERAS, T., *El régimen jurídico de los mercados electrónicos cerrados (e-Marketplaces)*, Madrid, Marcial Pons, 2006, pp. 37-40.

¹⁹ Sobre este particular, *vid.* www.internetworldstate.com [visita: 9 de abril de 2013]. La cifra actual de usuarios de Internet es el doble que hace cinco años. *Vid.* además ICANN, «Nuevo Programa gTLD», <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm> [visita: 20 de abril de 2010].

con combinaciones de números, que designan la «identidad de cada conexión», y que se conocen como dirección IP (*Internet Protocol* o *IP address*, en su expresión inglesa)²⁰.

Esta dirección de Internet es la composición puramente técnica y esencial de los nombres de dominio. Pueden existir direcciones IP sin nombre de dominio, pero no hay nombre de dominio sin dirección IP.

El nombre de dominio no es el elemento técnico del que en última instancia se valen los ordenadores para reconocer a los demás ordenadores conectados a la Red (y en particular a los servidores web donde se alojan los contenidos introducidos en las páginas web y en otros ficheros accesibles al público). Esta función corresponde únicamente a la dirección IP²¹.

El *IP address* se asigna a cada ordenador. No es otra cosa que una dirección formada por una serie de cuatro grupos de números del 0 al 255 separados entre sí por un punto, que identifica la ubicación de un ordenador dentro de Internet²². Así, por ejemplo, «192.034.65» traducido en caracteres alfanuméricos por medio del DNS genera *www.icann.com*, donde se visualiza la página web de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (en adelante, ICANN).

Es preciso señalar que al igual que la dirección IP, el nombre de dominio es único para toda la red de Internet, y funciona, salvando las distancias, como un número de teléfono, en el sentido de que dos usuarios no pueden tener la misma combinación numérica²³.

2.2. Funcionamiento del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

El carácter numérico de la dirección IP «no facilitaba su empleo por las personas, en particular, en la medida en que no favorece su memorización ni la asociación entre cada una de

²⁰ OLIVER, L. E., *Derecho privado informático. Sociedad de la información y comercio electrónico. Nombres de dominio. Firma electrónica*, Madrid, UNED, 2005, p. 145.

²¹ MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas en Internet», en GIMENO-BAYÓN COBOS, R. (coord), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 325.

²² *Ibid.* Para una visión del Protocolo TCP/IP y dirección IP desde un panorama más técnico que jurídico, *vid.* VILLAR PALASÍ, J. L., «Nombres de dominio y Protocolo de Internet», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. Á. e ILLESCAS ORTIZ (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002, pp. 394-396.

²³ OLIVER, L. E., *op.cit.*, p.146. MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas en Internet», *op.cit.*, p. 325.

esas direcciones y la entidad a la que corresponde»²⁴. Por ello, se creó el DNS, que es un sistema técnico de identificación de usuarios activos de Internet.

Este sistema permite la ubicación e identificación de ordenadores simplemente tecleando un determinado nombre o denominación. De esta manera, los usuarios no precisan ya de la dirección numérica de Internet, sino que es suficiente con el nombre que se les haya atribuido a los equipos conectados a la Red.

La adopción de un sistema de localización e individualización de recursos en la Red basado en unas referencias fácilmente reconocibles, como son los nombres, fue uno de los factores que permitió el surgimiento de Internet²⁵, pues el nombre utilizado, incluso, posibilita un ingreso intuitivo a los contenidos alojados en la Red de redes.

El DNS es la clave del éxito de Internet, pues mientras las direcciones numéricas son inestables –debido a las nuevas configuraciones de sistemas de ordenadores y a los cambios del *hardware* del ordenador que mantiene a una página web concreta²⁶– los nombres de dominio permiten reconfigurar o reemplazar los equipos informáticos sin necesidad de cambiar también su elemento de identificación: es suficiente con cambiar la dirección IP asociada al equipo informático, sin necesidad de modificar el correspondiente nombre de dominio²⁷. Esto proporciona una gran estabilidad a aquéllos que deseen darse a conocer en la Red.

Desde sus orígenes, entonces, hay dos características que es necesario destacar del DNS: por un lado, la función de identificación técnica de los elementos conectados al entorno de la web y, por otro, la movilidad que facilita al permitir que la dirección IP, susceptible de cambios técnicos o de otra índole, sea modificada. Con el sistema de nombres de

²⁴ DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op.cit.*, p. 42.

²⁵ AGUSTINOY GUILAYN, A. *op. cit.*, pp. 29-30.

²⁶ BAUM, S., «Domain Name Conflicts in Germany- An Economic Analysis of the Federal High Court's Recent Decisions», *European Business Organization Law Review*, 4, 2003, p. 140.

²⁷ MASSAGUER FUENTES, J., *op. cit.*, p. 325. Se debe tener presente además que existen las denominadas IP estáticas, que pueden compararse con un teléfono fijo, y las IP dinámicas, que funcionan de forma similar a una red telefónica (cada terminal tiene asignado un número específico y único que le identifica). Estos últimos son sistemas en los que el número IP varía cada vez que nos conectamos a Internet, siendo dicha IP asignada por nuestro *Internet Service Provider* en cada conexión, lo que equivale a la línea que nos asigna una centralita telefónica cuando marcamos el prefijo solicitando línea externa. FEIT, S., *op.cit.*, p. 320. En el mismo sentido, *vid.* SANZ, M. A. «A, B, C de Internet», *Publicaciones Red Iris*, boletín 28, 1994-2002, p. 6.

dominio es factible que una persona cambie de proveedor de servicios de Internet, incluso a otro país o ubicación física lejana, sin tener que modificar el nombre de dominio conocido por el público en general²⁸.

A pesar de que la dirección IP ejerce la función más significativa para la ordenación actual de Internet, es insuficiente por sí misma para garantizar la formación de la sociedad de la información tal y como la concebimos, y se requiere de un elemento que facilite la comunicación entre las personas, como es el nombre de dominio. El DNS permite que un «nombre» se convierta en el «antifaz» de la dirección IP, posibilitando el uso de expresiones alfabéticas o alfanuméricas que el usuario puede retener con facilidad²⁹. A este «disfraz» de la dirección IP se le denomina nombre de dominio, pues consiste en «bautizar» a los dominios que forman el DNS.

Nos preguntamos entonces, ¿qué son los dominios? Podemos decir que son un apartado de la estructura del DNS. El sistema de nombres de dominio es una base de datos con una estructura jerárquica de nombres y direcciones de *host*³⁰ distribuida por miles de servidores. Los dominios son un apartado de esa organización jerárquica: son extensiones dentro de la base de datos del DNS³¹.

Un dominio puede ser una máquina o un nodo del cual parten otros dominios. A esos dominios se les asigna un nombre, y es por ello por lo que se creó la distribución jerárquica denominada *name space* (espacio de nombres), que dio como resultado a los nombres de dominio.

²⁸ En este sentido, *vid.* MAESTRE, J. A. *El derecho al nombre de dominio*, Madrid, Dominiuris, 2001, p. 33.

²⁹ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Nombres de Dominio. Normativa internacional, comunitaria y española comentada*, Barcelona, Bosch, 2008, p. 17.

³⁰ El término *host* hace referencia a los ordenadores. *Vid.* FERNÁNDEZ CALVO, R., «Glosario inglés-español para usuarios de Internet», *Revista de la asociación de técnicos de informática*, <http://www.ati.es/novatica/-glointv2.html> [visita: 23 de noviembre de 2008].

³¹ GEISLER, J. R., «For Sale Signs in Cyberspace: Whether Federal Rule of Evidence 408 Should Be Adapted to the Uniform Dispute Resolution Policy for Internet Domain Names to Bar Evidence of Offers to Settle from Arbitration Proceedings», *B.C. Intell. Prop & Tech F.* 111801, nov. 10, 2002. *Vid.* http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/2002111801.html [visita: 23 de noviembre de 2008]; RAMASWAMY, Ch. y SCOTT R., *Us Dep't of Commerce, Nist Special Pub. 800-81r1 Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide: Recommendations Of the National Institute Of Standards and Technology 2-2*, 2009. en <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-81r1/sp-800-81r1.pdf> [visita: 15 de mayo de 2010].

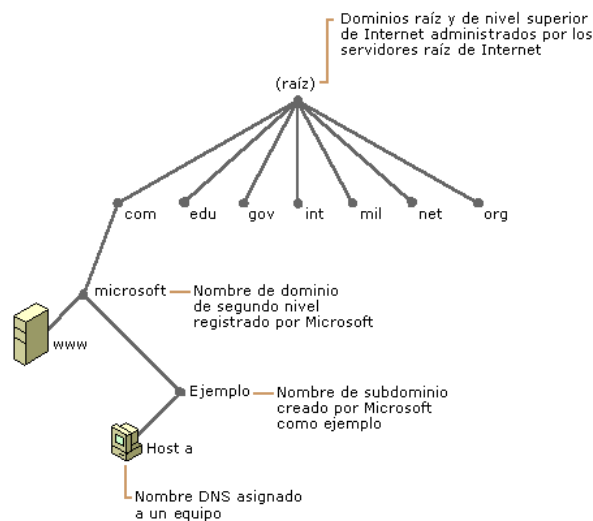
La jerarquía en la forma en que opera el DNS es importante, porque permite su administración en forma descentralizada y fomenta el crecimiento del número de ordenadores conectados a Internet.

De esta forma, la base de datos distribuida está compuesta entonces por nombres de dominio. Cada uno de éstos es esencialmente una trayectoria en un árbol invertido, denominado «espacio de nombres de dominio».

El árbol tiene una única raíz en el nivel superior, llamada «raíz» (*root*). Cada nodo (dominio) del árbol puede ramificarse en cualquier cantidad de nodos de nivel inferior. Cada nodo en el árbol es un «dominio», que se identifica mediante una etiqueta que puede contener hasta 63 caracteres, excepto el nodo raíz, que es la base del árbol, es decir, donde nacen las ramificaciones. Cada etiqueta se separa de la siguiente mediante un punto.

De esta forma, el nombre del nodo señala de forma unívoca su localización en la jerarquía. A este nombre de dominio se le conoce técnicamente como *Fully Qualified Domain Name* (FQDN o nombre de dominio completamente cualificado)³².

Un ejemplo de esto se muestra en el siguiente esquema:



Esquema de la estructura del DNS³³

³² FERRER, F., «Curso de Linux avanzado», <http://Fferrer.dsic.upv.es/cursos/linux/avanzado>.

En el esquema jerárquico de nombres DNS se denomina «dominio» a cualquier sub-árbol del espacio de nombres. De esta forma, cada dominio puede contener, a su vez, otros dominios. Generalmente, los *hosts* (ordenadores) están representados por las hojas del árbol. La información sobre los nombres de dominio DNS se guarda mediante los denominados «registros de recurso en los servidores DNS de la red».

En el espacio de nombres existente en Internet se impuso una estructura de nombres bien definida, especialmente en los dominios denominados *generic top-level domain names*, o nombres de dominio de primer nivel genérico (en adelante, gTLD), que se dividían originalmente en ocho: *.arpa*, *.com*, *.edu*, *.gov*, *.mil*, *.net*, *.org* e *.int*. Posteriormente, se lanzaron otros 14 dominios de primer nivel genérico, entre los que figuraban *.biz* y *.pro*. En la actualidad, Internet se está preparando para una expansión en el espacio de nombres. La ICANN pretende expandir el sistema lanzando los que ha denominado *new gTLDs*, que darán paso a extensiones como *.madrid*, *.paris* o cualquier nombre que solicite su admisión como nueva extensión genérica de primer nivel. El proceso de solicitudes de estas extensiones fue abierto a principios de 2012, y se espera que a finales de 2013 se incluyan dentro del DNS los nuevos gTLD que hayan sido aprobados por la ICANN³⁴.

El DNS³⁵ se basa en una tecnología conceptualmente sencilla: cuando un usuario teclea en su programa de navegación un nombre de dominio, dicho programa accede a una base de datos (normalmente ubicada en el servidor utilizado por su proveedor de acceso de Internet) que contiene todos los nombres de dominio activos conectados a una dirección IP, lo que permite la «traducción» del nombre de dominio activo a la correspondiente dirección

³³ Esquema extraído de Microsoft, «Arquitectura DNS», [http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd197427-\(v=ws.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd197427-(v=ws.10).aspx). Otros esquemas del DNS se pueden extraer de Google, «Imágenes de árbol de DNS», <http://www.google.es/search>.

³⁴ El 12 de enero de 2010 comenzó el periodo de recepción de la primera ronda de solicitudes para los nuevos gTLD. *Vid.* ICANN, «New gTLDs Update: Applications Accepted Today; New Guidebook Posted; Financial Assistance for Qualifying Applicants», en <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-11jan12-en.htm> [visita: 13 de enero de 2012].

³⁵ Desde un punto de vista técnico, el DNS se articula en una estructura jerárquica de listas, que se divide en dos listas (conocidas como niveles): Lista 1: es conocida como raíz (*root* en inglés), y contiene las direcciones IP correspondientes a todas las categorías operativas de nombres de dominio. Es decir, esta lista, que se actualiza regularmente, hace las funciones de directorio, permitiendo la obtención de la dirección IP a la que se debería recurrir para identificar la categoría del nombre del dominio solicitado. Lista 2: se divide en cada una de las categorías de nombres de dominio en cuestión dentro de su categoría correspondiente y, a su vez, obtiene la dirección IP exacta del nombre de dominio solicitada. AGUSTINOY GUILAYN, A., *Nombres de Dominio. Normativa internacional, comunitaria y española comentada*, *op.cit.*, p. 18.

IP. Esta traducción de dirección IP al nombre del nodo (dominio) es el punto de conexión tecnología-persona. Una vez identificada tal dirección, el programa de navegación puede dirigirse al servidor en que se encuentra ubicada la página web vinculada al nombre de dominio que se haya tecleado.

En definitiva, los nombres de dominio se pueden definir como las direcciones conectadas en formato alfabético, alfanumérico o numérico que identifican individualmente un determinado equipo enlazado a Internet³⁶. Debido a ello, podemos concluir que el DNS constituye el cimiento principal de Internet, algo así como su columna vertebral³⁷, y sin éste la sociedad de la información y el comercio electrónico no tendrían la relevancia de la que gozan actualmente.

2.3. El organismo responsable del espacio de nombres de Internet: *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*

Como su nombre lo indica, la ICANN es la organización encargada de asignar los nombres de dominio y los números de las direcciones IP. Este organismo tuvo su origen a partir del *White Paper* (Libro blanco)³⁸, un documento que fue el resultado de un proceso de revisión de las funciones que realizaba la IANA³⁹ (antecesora de la ICANN) en la administración de dichos nombres y direcciones de Internet⁴⁰.

³⁶ AGUSTINOY GUILAYN, A., *ibid.*; *Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc.*, 529 S.E. 2d at 83.

³⁷ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Pamplona, Aranzadi, 2ª ed., 2002, p. 37.

³⁸ KAYTAL, N., «The Domain Name Registration Bizness: Are We Being “Pulled Over” on the Information Superhighway?», *24 Hastings Comm. & Ent. L.J.*, 2001-2002, p. 250. Dicho documento se basó en una serie de consultas globales que resaltaron la importancia del DNS y la necesidad de preservar la estabilidad del sistema. Por ello, se estableció que el Departamento de Comercio de los EE. UU. dejara las funciones operativas de Internet y que tomara el relevo una organización privada y sin fines de lucro. *Vid.* U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, «Management of Internet Names and Addresses», <http://www.icann.org/en/general/white-paper-05jun98.htm> y <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/domainname130.htm> [visita: 23 de noviembre de 2008].

³⁹ Este organismo tenía la responsabilidad de la coordinación general y la administración del DNS, y especialmente la delegación de las porciones de espacio de dicho sistema conocidas como dominios de nivel superior. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op.cit.*, p. 48.

⁴⁰ Entre los documentos más significativos que muestran los intensos debates de los que ha sido objeto la configuración y revisión del sistema de nombres de dominio antes del *White paper* están el *Memorandum de entendimiento* sobre el espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos de Internet formulado en 1997 por el Comité Internacional Ad Hoc (IAHC), el *Green Paper*, o Libro Verde, de enero de 1998, que

La ICANN se define a sí misma como «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. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba la IANA y otras entidades bajo contrato con el Gobierno de los EE. UU., actualmente son responsabilidad de la ICANN»⁴¹.

La ICANN es reconocida *de facto* por los Gobiernos y la comunidad de Internet como la entidad que coordina la operación del núcleo base del sistema de servidores de Internet, la asignación de los nombres de dominio de primer nivel y la gestión del DNS. Es preciso resaltar no obstante que este reconocimiento *de facto* no debe confundir sobre la naturaleza jurídica de ICANN, que es una entidad privada y no una organización internacional. La ICANN no posee ningún poder especial sobre los usuarios de Internet, ni sobre los Estados, ni sobre las organizaciones internacionales⁴².

La ICANN se dedica a preservar la estabilidad operativa de Internet, promover la competencia, lograr una amplia representación de las comunidades mundiales de Internet y desarrollar las normativas adecuadas a su misión por medio de procesos basados en el consenso⁴³.

En la actualidad, la ICANN gestiona el sistema de nombres de dominio en virtud de un *Memorandum of Understanding* (en adelante, MOU) con el Departamento de Comercio de los EE. UU. Esta entidad fue diseñada para representar los intereses de los distintos grupos de Internet en todo el mundo, incluyendo las entidades de registro, los registrantes, los *Internet Service Providers* (en adelante, ISP), las empresas y los usuarios individuales. Fue

incorporaba una propuesta del Departamento de Comercio de EE. UU. para mejorar la gestión técnica de los nombres de Internet. *Vid.* FINGERHUT, E. T. y SINGLETON, P. L., «The gTLD-MoU: A Yellow Flag for Trademark Owners on the Information Superhighway», 38 *IDEA*, 1997-1998, pp. 284-289, y DEPARTMENT OF COMMERCE, «A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses», *op. cit.*

⁴¹ *Vid.* <http://archive.icann.org/tr/spanish.html> [visita: 25 de noviembre de 2008]; ELÍAS FUSTE, A., «Instituciones en Internet: ICANN e ISOC», en CREMADES, J., FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, *op. cit.*, pp. 101-113; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op. cit.*, pp. 34-35.

⁴² AGUSTINOY GUILAYN, A., *ibid.*

⁴³ <http://archive.icann.org/tr/spanish.html> [visita: 25 de noviembre de 2008].

creada para pasar a manos privadas el control del DNS, mientras que el MOU fue diseñado para facilitar esta transición al control privado⁴⁴.

A requerimiento de diferentes grupos interesados en el uso y desarrollo de Internet, especialmente el Gobierno de los EE. UU, la ICANN, como sucesora de la IANA, coordina la asignación de los elementos identificadores que deben ser únicos para el correcto funcionamiento de Internet. En concreto tiene las siguientes funciones⁴⁵:

- **Asignación de direcciones IP.** Teniendo en cuenta que el vínculo entre las direcciones IP y los nombres de dominio es un elemento fundamental para el DNS, la primera función de la ICANN que hay que señalar es precisamente la de la supervisión de la correcta asignación de las direcciones IP. Para el desarrollo de dicha tarea la ICANN se sirve de la IANA, que coordina el sistema de ubicaciones numéricas dentro del DNS y distribuye bloques de direcciones IP a cinco registros regionales (RIPE NCC, para Europa y Oriente Medio, ARIN, para América del Norte, LANIC para América Latina, APNIC para Asia y Pacífico y AFRINIC, para África) que, por su parte, los distribuyen entre operadores y usuarios finales⁴⁶.
- **Gestión del DNS.** La ICANN administra las diferentes categorías de nombres de dominio. Se incluye dentro de esta parcela la creación de nuevas categorías, así como la gestión de las bases de datos, conocidas como *Whois*⁴⁷, que contienen los datos de los titulares de los dominios y son de acceso abierto para cualquier usuario.

⁴⁴ MORINGIELLO, J. M., «Seizing Domain Names to Enforce Judgments: Looking Back to Look to the Future», 72 *U. Cin. L. Rev.*, 2003, p. 99.

⁴⁵ ELÍAS FUSTE, A., *op.cit.*, p. 105.

⁴⁶ *Vid.* DE MIGUEL ASENCIO, P. A., *ibid.*

⁴⁷ La ICANN define *Whois* como un protocolo de Internet utilizado para consultar bases de datos para obtener información acerca del registro de un nombre de dominio (o dirección IP). El protocolo *Whois* fue originalmente concretado en el RFC 954, que se publicó en 1985. La especificación actual está documentada en el RFC 3912. Los acuerdos de los gTLD de la ICANN requieren que los registros y registradores ofrezcan un servicio de página web interactiva y un puerto *Whois* que brinde acceso gratuito al público a los datos sobre nombres registrados. A tales datos se les llama comúnmente «datos *Whois*», e incluyen elementos tales como las fechas de creación y de vencimiento del registro de un dominio, servidores de nombre e información de contacto para el registrante y los contactos designados tanto administrativos como técnicos. Los servicios *Whois* son habitualmente utilizados para identificar a los titulares de dominios con fines empresariales, así como para identificar a las partes que pueden corregir problemas técnicos asociados con el dominio registrado. Para más información sobre *Whois*, *vid.*, ELLIOT, K., «The Who, What, Where, When, and Why of Whois: Privacy and Accuracy Concerns of the Whois Database», 12SMU *Sci. & Tech. L. Rev.*, 2008-2009, pp. 141-173.

- **Coordinación del *Root Server System*.** La asignación de direcciones IP vinculadas a los nombres de dominio requiere una constante actualización de las correspondientes zonas de raíz (*root zones* en inglés, entendidas como las listas de equivalencias entre direcciones IP y nombres de dominio). Esta tarea también corresponde a la ICANN, que se sirve de una serie de servidores informáticos repartidos internacionalmente, los cuales permiten a los prestadores de servicios de Internet acceder en todo momento a la última versión de las mencionadas listas de equivalencias⁴⁸.

Desde 1999 la ICANN se encarga de la atribución del espacio de direcciones IP y de la administración del sistema de nombres de dominio. No actúa como registro del sistema de nombres de dominio ni de direcciones IP, sino que se limita a acreditar a las entidades que cumplen los requisitos exigidos para poder actuar en competencia con otras entidades registradoras de nombres en un registro central compartido⁴⁹.

2.4. Categorías de nombres de dominio en el DNS

Para llevar a cabo una categorización de los nombres de dominio, antes debemos explicar qué es un dominio de primer nivel (TLD). De este tipo de dominio parte la estructura del DNS.

Es preciso mencionar que el sistema *Whois* puede estar por cambiar con el advenimiento de los nuevos gTLD que explicaremos más adelante, ya que en julio de 2013 el grupo de expertos sobre el servicio de directorio de los gTLD, convocado por el CEO de la ICANN, ha publicado un informe inicial donde explica cómo cambiar por un RDS (Registration Data Service). El actual *Whois* permite acceder de manera anónima a información (muchas veces inexacta). El grupo de expertos propone reemplazar *Whois* por un servicio gestionado por un proveedor de servicios, que se encargaría de recoger datos de las entidades de registros y agentes registradores. De esta manera, mucha de la información del registrante almacenada en el RDS tendrá un acceso restringido a las entidades autenticadas, y dichos accesos serán auditados para evitar abusos. El objetivo es permitir el uso legítimo de los datos del registrante y bloquear los mismos a posibles estafas y al *spam*. Junto a este servicio se utilizaría el *Whowas*, que permitiría acceder a datos históricos y a un servicio en el que se podrían visualizar qué dominios tiene una persona o entidad. Este servicio recibe la denominación de *Reverse Whois* (tanto el *Whowas* como el *Reverse Whois* se consideran Premium Data Access Services) y permitirá gestionar a los registrantes su portafolio de dominios. Las consultas anónimas proporcionarán una información muy básica sobre el dominio. Para profundizar sobre este tema, *vid.* Expert Working Group on gTLD Directory Services, «Initial Report from the Expert Working Group on gTLD Directory Services: A next Generation Registration Directory Service» 24 de junio de 2013, Initial Report from the Expert Working Group on gTLD Directory Services: A next Generation Registration Directory Service [visita: 12 de septiembre de 2013].

⁴⁸ AGUSTINOY GUILAYN, A., *ibid.*

⁴⁹ DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op.cit.*, p. 48.

La ICANN, que es la encargada de administrar y asignar estos dominios de primer nivel, los define como aquellos nombres ubicados en la parte superior de la jerarquía de nombres del DNS. Los TLD aparecen como la extensión de letras ubicada en el extremo derecho del nombre de dominio, tal y como se encuentra *.net* en *www.ejemplo.net*. El administrador de un TLD controla qué nombres de dominio de segundo nivel (*second level domains*, en adelante SLD) son reconocidos en esa extensión de primer nivel. Asimismo, el administrador del dominio raíz o zona de raíz controla qué TLD son reconocidos por el DNS, es decir, aquellas extensiones que están aprobados por la ICANN para funcionar como un *top level domain*⁵⁰.

El nombre de dominio tal y como lo conocemos se forma por la extensión que constituye el dominio de primer nivel junto con el punto y el nombre de dominio de segundo nivel que le antecede. Este último es otra extensión que, como veremos más adelante, puede incorporar cualquier expresión, palabra, combinación de palabras y números que desee la persona física o jurídica que lo registra, siempre y cuando se respeten los límites marcados por la entidad registradora que administre la extensión de primer nivel que se trate⁵¹.

De lo anteriormente descrito, se desprende, por un lado, que los TLD son administrados por entidades debidamente autorizadas mediante acuerdos privados por la ICANN (entidades registradoras o registros) y, por otro, que los SLD pueden ser asignados por empresas proveedoras de servicios de Internet autorizadas por las entidades registradoras del TLD al que pertenezca el SLD de que se trate⁵².

Inicialmente, el RFC 1591⁵³ divide los nombres de dominio de primer nivel en dos tipos de extensiones:

⁵⁰ ICANN, «Glosario», <http://www.icann.org/en/general/glossary.htm#top> [visita: 8 de febrero de 2012].

⁵¹ En *Root Zone Database* se encuentra una lista de todos los TLD que existen. Vid. <http://www.iana.org/domains/root/db> [visita: 8 de febrero de 2012].

⁵² El proveedor de servicios en muchas ocasiones hace posible la conexión a Internet y, principalmente, provee prestaciones adicionales. «Es común que los propios proveedores de acceso faciliten otros servicios de Internet a sus clientes, como la posibilidad de almacenar en su ordenador central el correo electrónico del usuario (buzones de correo electrónico), la puesta a disposición de espacio en el disco duro de su ordenador para las páginas web del cliente, incorporar la información que el cliente quiera difundir a través de las páginas web y proporcionar servicios ulteriores de apoyo y seguridad de las comunicaciones, actualización de páginas del sitio, etc.». DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op.cit.*, p. 38.

⁵³ RFC 1591, <http://www.rfc-es.org/rfc/rfc1591-es.txt> [visita: 8 de febrero de 2012].

1. Nombres de Dominio de primer nivel *genéricos*.
2. Nombres de Dominio de primer nivel *geográficos*.

Con la apertura del proceso de solicitudes para el registro de las nuevas extensiones se incluyen en esta clasificación los:

3. Nuevos nombres de dominio de primer nivel *genéricos*: nuevos gTLD.

A éstos le siguen, en orden dentro de la estructura del DNS, los nombres de dominio de nivel inferior:

4. Nombres de dominio de segundo nivel, que a su vez se pueden dividir en:
 - Nombres de dominio de segundo nivel que incorporan denominaciones protegidas por derechos de propiedad industrial u otros derechos anteriores.
 - Nombres de dominio de segundo nivel que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas.

Con la evolución del DNS y el objetivo de la ICANN de hacer accesible Internet a todos los usuarios del mundo, surgen los dominios que pueden contener caracteres basados en alfabetos distintos al anglosajón:

5. Nombres de dominio internacionalizados o plurilingües.

Ahora bien, como consecuencia de la mayor competitividad y globalización en los mercados, los nombres de dominio de primer nivel junto con los de segundo nivel han adquirido mayor protagonismo en el terreno económico. El nombre de dominio se presenta para los usuarios como un instrumento fundamental para la entrada en Internet, además de ser el medio de identificación y localización dentro de la sociedad de la información y, desde el día uno de la expansión de Internet como red comercial, constituyen un activo más para las empresas y para aquéllos que quieren tener presencia en la red de redes.

Es así como el perfil de los usuarios de la Red se ha ido transformando desde la expansión de Internet como vehículo comercial. Esta evolución determina que entre los usua-

rios figuren los más variados organismos, empresas, profesionales, inversores y consumidores. Es habitual que los mismos usuarios sean también suministradores de contenidos a través de sus páginas web o mediante su adhesión a redes sociales y profesionales⁵⁴.

Los dominios de Internet se presentan para el usuario como localizadores e identificadores de las personas físicas o jurídicas. Además son un activo, pues representan para quien lo registra un bien que puede valorarse desde una perspectiva económica, independientemente de su utilización como vehículo comercial o social en la Red. Por ello, son también por sí mismos objetos de negocio, pues los nombres de dominio que por su sola denominación se definen –como, por ejemplo, *www.restaurantes.com*–, suelen ser sugerentes para cualquier persona que desee actuar en la Red y realizar actividades relacionadas con ese nombre, al mismo tiempo que no invaden ningún derecho anterior. Ello, justifica la compra y venta de dominios sin necesidad de alojar ninguna página web en el mismo, es decir, sin requerir su uso.

Es cada vez más común que empresas o personas físicas consideren a los nombres de dominio como activos económicos e inviertan en los mismos, configurando así verdaderas carteras formadas, únicamente, por SLD genéricos o descriptivos⁵⁵. En este sentido, el valor económico de cada nombre de dominio de segundo nivel dependerá la extensión de primer nivel en la que esté incorporado. Por ejemplo, el nombre de dominio de primer nivel más valorado económicamente es el *.com*.

La versión digital de la conocida publicación *The Economist* publicó en el mes de octubre de 2010 una lista de los dominios de Internet más caros de la historia. Dicha enume-

⁵⁴ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op.cit.*, p. 41.

⁵⁵ Vid. *The Domain Industry News Magazine. DN Journal*, January 1st, 2011, en <http://www.dnjournal.com/newsletters/2011/january.htm> [visita: 11 de marzo de 2011]. El día 4 de febrero de 2009, los activos de The Parent Company fueron puestos a subasta en las oficinas del despacho Pachulski Stang Ziehl & Jones. The Parent Company, que poseía una amplia cartera de nombres de dominio, se declaró en quiebra en diciembre de 2008, y subastó, entre otros dominios, *toys.com*, *eToys.com*, *Toys.org*, *birthdays.com*, *brithday.net*, *ebirthdays.com*, *ekids.com*, *hobbies.com* y *ePregnancy.com*. Algunas empresas (Amazon.com, a través de una subsidiaria, 1800diapers.com, Oversee.net –propietaria de DomainSponsor, Moniker y Snapnames–, Vertical Axis, Domain Euity y Drugstore.com) enviaron pujas iniciales, antes incluso del inicio de la subasta, por cantidades que oscilaban entre los 10 000 y los 500 000 dólares. El total alcanzado fue de varios millones de dólares. Vid. la p. 36 del documento final del contrato de compra, disponible en <http://domainnamewire.com/wp-content/etoys-asset-purchase-agreement.pdf> [visita: 23 de junio de 2010]. Al tiempo *Toys.com* volvió a subastarse, y su precio de venta se multiplicó por cuatro respecto al precio alcanzado en la primera subasta. Vid. DOMISFERA, «Toys.com multiplica su precio de venta por 4 en menos de un mes», 2 de marzo de 2009, <http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares> [visita: 23 de junio de 2010].

ración se hizo a partir de las ventas en las que el objeto único de la transacción es el nombre de dominio. Este no fue el caso, por ejemplo, de la venta del nombre de dominio *insurre.com* por 16 millones de dólares, que incluía además la venta del negocio que se identificaba por medio de dicho dominio.

En la lista de *The Economist* predominan los nombres de dominio bajo la extensión *.com*. Únicamente se coló un nombre de dominio bajo un dominio de primer nivel geográfico (ccTLD), *shopping.de* (extensión alemana), que se vendió en 2008 por 2 858 945 dólares. En la lista figuran nombres de dominio como *fund.com*, que se vendió en 2008 por casi diez millones de dólares (9 999 950), *porn.com* (9 500 000 dólares en 2007) o *diamond.com* (7 500 000 dólares en 2006), entre muchos otros⁵⁶.

Igualmente, las ventas de los dominios más caros que se hicieron públicas durante la última semana de marzo del año 2013 corresponden a nombres de dominio bajo el gTLD *.com*. Entre ellos figuran *rockies.com*, vendido por un 1,2 millones de dólares, *eLend.com*, vendido por 140 mil dólares, *schokolade.de* (117 000 dólares) y *chrono.com* (57 000 dólares), entre otros⁵⁷.

No obstante, los dominios de primer nivel genéricos *.org* e *.int* y otros geográficos, como los *.de* (alemán) *.uk* (inglés) y el *.中国* (chino), gozan de una considerable demanda. A continuación clasificaremos cada uno de los dominios de Internet, y explicaremos las diferencias que existen entre uno y otro.

⁵⁶ THE ECONOMIST ONLINE, «Sex.sells: The World's Most Expensive Domain Names», October 17th, 2010, http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/10/domain-name_prices [visita: 15 de enero de 2011].

⁵⁷ Para mayor información sobre el tema, *vid.* las listas publicadas en *DN Journal. The Domain Industry News Magazine*. «The DN Journal Top 20», March 31, 2013, <http://dnjournal.com/archive/domainsales/2013> [visita: 9 de abril de 2013].

2.4.1. Dominios de primer nivel (TLD)

2.4.1.1. Dominios de primer nivel *genéricos*

La designación de «dominios de primer nivel genéricos» atiende a la expresión anglosajona *generic top level domain* (gTLD). Está formado por la extensión del nombre de dominio que aparece en el extremo derecho de la dirección URL⁵⁸.

El sistema de registro y gestión de los gTLD es global, y se basa en una estructura de delegación entre las entidades implicadas en la gestión del DNS. De este modo, cada gTLD depende de una entidad registradora (conocida como el Registro, *Registry* en inglés). Ésta se encarga de gestionar los correspondientes gTLD, y ofrece a sus titulares finales registrantes (*registrants* en inglés) la posibilidad de registrarlos⁵⁹.

Por lo general, los nombres de dominio de primer nivel genéricos están disponibles en los registros asignados por la ICANN. Ya hemos apuntado que se han creado diferentes dominios de carácter genérico de primer nivel que pretenden identificar en cada caso una actividad concreta, aunque en algunos de éstos no se sigan esas pautas de forma obligatoria.

Actualmente se cuenta con 25 gTLD, incluyendo el *.post* para servicios postales⁶⁰ y el *.xxx*, creado para albergar contenidos pornográficos. Este último gTLD fue aprobado por la ICANN el 18 de marzo de 2011, después de una enorme polémica. En cualquier caso, es preciso señalar que se trató de una primera fase, pues este dominio tuvo que pasar por más gestiones para poder formar parte del DNS.

⁵⁸ El *Uniform Resource Locator* o URL es un localizador que especifica la clase de servicio empleado o el formato de la información (http, ftp, gopher, etc.), para continuar con el nombre de dominio del titular del sitio web que se trate, separado mediante barras diagonales, con los indicativos de las páginas web concretas donde se encuentren los datos a los que se pretende acceder. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op.cit.*, p. 47.

⁵⁹ *Vid.* AGUSTINOY GUILAYN, A., *op.cit.*, p. 20 y BERNEMAN, B. A., «Navigating the Bankruptcy Waters in a Domain Name Rowboat», *3 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, 61, p. 62.

⁶⁰ El gTLD *.post* surgió del acuerdo entre la ICANN y la Universal Postal Union, firmado el 11 de diciembre de 2009. La Universal Postal Union gestiona este dominio de primer nivel, siendo la primera agencia de la ONU que obtiene un dominio con el sector mundial que representa. *Vid.* <http://www.upu.int/en/media-centre/news/union-postale-emag/underway-news/category/technology/article/52/icann-grants-upu-post-top-level-domain-1.html> y <http://news.upu.int/nd/icann-grants-upu-post-top-level-domain/> [visita: 3 de febrero de 2011].

Los gTLD fueron creados en los años ochenta. El *.arpa*, que surgió antes de la formación de ICANN y fue el precedente de los otros siete gTLD que le siguieron, fue el primero de ellos.

Años más tarde, bajo el control de ICANN, se discutió acerca de la conveniencia de crear otros gTLD, pues se estaba advirtiendo una saturación en tres de los dominios de «libre registro», o, como los llama la ICANN, «sin patrocinio»: *.com*, *.net* y *.org*. Debido a ello, en noviembre de 2000 se decidió introducir siete gTLD más al DNS⁶¹. Entre los años 2000 y 2002 nacieron los dominios *.aero*, *.biz*, *.info*, *.name* y *.pro*. Un año más tarde, la ICANN inició un nuevo proceso que condujo a la introducción de otros seis nuevos TLD, *.asia*, *.cat*, *.jobs*, *.mobi*, *.tel* y *.travel*, en el año 2004⁶². Los más recientes dominios genéricos de nivel superior son, como ya se señaló, *.post*, que entró al DNS a mediados del 2010, y *.xxx*, que lo hizo en 2011.

La responsabilidad por la gestión de cada gTLD (incluyendo el mantenimiento de un registro de nombres de dominio dentro del TLD) es delegado a una organización particular. Estas organizaciones son conocidas como entidades de registro, operadores de registro, registro o bien patrocinadores. Existen gTLD patrocinados⁶³ y otros que no lo son.

2.4.1.1.1. *Dominios de primer nivel genéricos patrocinados*

Los dominios de primer nivel genéricos patrocinados (*sponsored gTLD* en su expresión inglesa) son aquellos dominios de primer nivel genéricos especiales, en el sentido en que pertenecen a un sector muy concreto de la comunidad de Internet. Son propuestos por una agencia o fundación independiente, la cual los representa, establece y se encarga de aplicar

⁶¹ ICANN, «New TLD Program Application Process Archive», October 2000, <http://www.icann.org/en/tlds/-app-index.htm> [visita: 6 de marzo de 2008].

⁶² *Vid.* ICANN, «Information Page for Sponsored Top-Level Domains», 28 November 2005, <http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04> [visita: 6 de marzo de 2008].

⁶³La relación que existe entre la ICANN y los registros que patrocinan los gTLD está regulada bajo las condiciones establecidas por el contrato de patrocinio entre la ICANN y el registro patrocinador. *Vid.* ICANN, «Registry Information», <http://www.icann.org/en/registries> [visita: 6 de marzo de 2008].

las reglas o políticas que deben seguir los solicitantes de dicho tipo de dominio⁶⁴. La administración de estos dominios es delegada por la ICANN.

Para algunas extensiones de primer nivel patrocinadas se halla restringido el registro de dominios de segundo nivel por parte de cualquier persona. No obstante, cabe resaltar que otros gTLD patrocinados han sido liberados, lo que implica que se han eliminado las restricciones de registro a determinadas personas o instituciones, y que se permite el libre registro de nombres de dominio de segundo nivel bajo la extensión liberada. Asimismo, permiten registrar denominaciones comunes bajo la extensión de primer nivel liberada. Un ejemplo de ello, como veremos más adelante, es *.mobi*.

Las razones por las que se libera un gTLD atienden al propósito de mantener y garantizar el crecimiento y la evolución de una extensión y, al mismo tiempo, una evolución en el desarrollo de Internet. Mientras menos restricciones se tengan para el registro de un dominio de segundo nivel bajo un determinado gTLD, mayor será la expansión de la extensión en Internet.

Como veremos, la liberalización de algunos gTLD y la posibilidad del libre registro de otros ha originado que muchas extensiones de primer nivel *genéricas* sean valoradas económicamente, como es el caso de los gTLD *.com* y *.net*, entre otros.

La diferencia entre los gTLD patrocinados y los que no lo son radica principalmente en que mientras que la política de funcionamiento de los gTLD no patrocinados es determinada por la ICANN (que, no obstante, puede encargar a otros que realicen ciertas tareas en su nombre), en los gTLD patrocinados se considera que, dado que sirven a una comunidad más restringida, son los *patrocinadores* quienes deben establecer las políticas sobre los mismos de acuerdo con las peculiaridades de la comunidad a la que representan y siguiendo ciertos criterios generales sobre las competencias delegadas por la ICANN⁶⁵.

⁶⁴ Para mayor información acerca de los gTLD patrocinados y su proceso, *vid.* ICANN, «Information Page for Sponsored Top-Level Domains», *loc. cit.*, y RÍOS RUIZ, R. W., «Los nombres de dominio y su conflicto...», *op.cit.*, p. 697; AGUSTINOY GUILAYN, A., «Cuestiones sobre el nombre de dominio .CAT», *Revista Internet, Derecho y Política*, 2, 2006, <http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n2-agustinoy> [visita: 6 de marzo de 2008].

⁶⁵ CORNO CAPARRÓS, L. (coord.), *Marcas y nombres de dominio. Aspectos legales, fiscales y valoración de intangibles*, Madrid, Francis Lefebvre, 2005, p. 262.

En la actualidad son considerados como «patrocinados» los siguientes gTLD⁶⁶:

- **.arpa**⁶⁷.

El *Address and Routing Parameter Area* (ARPA) fue un dominio de primer nivel genérico de transición, que se estableció en 1985 con el objetivo de facilitar la transición hacia el DNS. Cuando el sistema de nombres de dominio comenzaba a funcionar, los dominios que fueron creados bajo el auspicio de Arpanet fueron inicialmente convertidos al nuevo sistema añadiéndoles *.arpa* al final de la nueva dirección alfanumérica. Actualmente se utiliza exclusivamente para propósitos de infraestructura técnica de Internet.

Es administrado por la IANA en cooperación con la comunidad técnica de Internet, bajo la dirección de la Internet Architecture Board⁶⁸.

- **.gov**⁶⁹.

Fue incorporado al DNS en 1985. Es un gTLD reservado exclusivamente para organismos oficiales vinculados al Gobierno de los EE. UU., y es operado por la US General Services Administration⁷⁰.

- **.edu**⁷¹.

Se estableció dentro del DNS también en 1985. Es un gTLD reservado para instituciones que ofrezcan servicios educativos superiores y que se encuentren inscritas en la U.S. Department of Education List of Nationally Recognized Accrediting Agencies. Este gTLD está a cargo de Educause⁷².

⁶⁶ Vid. ICANN, «Registry List», <http://www.icann.org/en/registries/listing.html> [visita: 6 de febrero de 2013].

⁶⁷ IANA, «Delegation Record for .ARPA», <http://www.iana.org/domains/root/db/arpa.html> [visita: 6 de febrero de 2013].

⁶⁸ Vid. ICANN, «Top-Level Domains (gTLDs)», <http://www.icann.org/en/tlds>; y <http://www.iana.org/domains/arpa> y <http://www.iab.org> [visita: 6 de febrero de 2013].

⁶⁹ GOV Domain Registration Service, <http://www.nic.gov> [visita: 6 de febrero de 2013]. Los criterios y los pasos para registrar este dominio también llegaron a estar disponibles al público en la página www.dotgov.gov. Actualmente dicha información ha desaparecido de Internet. CORNO CAPARRÓS, L. (coord.), *op.cit.*, p. 270.

⁷⁰ Vid. *ibid.* <http://www.nic.gov>; <http://www.icann.org/en/registries/listing.html> [visita: 6 de febrero de 2013].

⁷¹ Educause, «.edu Administration» <http://net.educause.edu/edudomain> [visita: 6 de febrero de 2013].

⁷² The Association for Information Technology in Higher Education (Asociación de Educación Superior de Informática). Fue elegido por el Departamento de Comercio como el único gestor de dicha extensión. Igual-

Hasta el año 2001, el gTLD *.edu* era susceptible de ser solicitado por organismos educativos extranjeros. En la actualidad sólo pueden solicitarlo las instituciones acreditadas por las agencias del Ministerio de Educación de EE. UU.⁷³.

Educause crea sus propias políticas en el registro de los nombres de dominio *.edu*. En este punto es preciso señalar que, independientemente de su fecha de concesión, estos dominios no pueden ser transmitidos en su sentido más amplio (vendidos, permutados, aportados, cedidos, arrendados y, en general, cualquier otra manera de transmisión). Este organismo enfatiza en el hecho de que el nombre de dominio que se registra bajo un *.edu* no es objeto de propiedad, y por tanto no es transferible⁷⁴.

- *.mil*⁷⁵.

Fue una de las primeras extensiones en formar parte del DNS, al que se incorporó en 1985. Es una extensión específicamente reservada al área militar, y la utilizan los organismos adscritos a las fuerzas armadas de los EE. UU. Es operado por el US DoD Network Information Center.

- *.aero*⁷⁶.

Este gTLD se introdujo en el DNS en 2001⁷⁷, y está reservado para la comunidad de la industria de la aeronáutica y aeroespacial. Lo patrocina la Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques SC (SITA)⁷⁸.

mente, es el único que puede proporcionar la información de contacto de los registrantes de nombres de dominio de segundo nivel bajo esta extensión.

⁷³ Los registros anteriores al 29 de octubre de 2001 se mantienen sin problema. CORNO CAPARRÓS, L. (coord.), *op.cit.*, p. 271.

⁷⁴ *Amendment* 6 de la Políticas para el registro *.edu* (25 de julio de 2003) y *Amendment* 11 del 2 de febrero del 2006 del Acuerdo de cooperación entre Educause y el Departamento de Comercio de EE. UU. Educause, «Policy Information», <http://net.educause.edu/edudomain/policy.asp> [visita: 6 de febrero de 2013].

⁷⁵ Por tratarse de un gTLD restrictivo, cualquier información debe canalizarse a través de networks@nic.mil.

⁷⁶ *Vid.* «Aero. The World's First Industry-Based Top Level Internet Domain», <http://www.information.aero>, [visita: 6 de febrero de 2013].

⁷⁷ *Vid.* ICANN, «Registry List», *loc. cit.*

⁷⁸ El 11 de junio de 2009 la ICANN y la SITA Information Network Computing USA, Inc. celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD», en el que se estipuló que la SITA estaría a cargo de los registros del gTLD *.aero*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 6 de febrero de 2013].

Para solicitar un dominio *.aero* es preciso acreditarse como miembro de la industria aérea y demostrar que se pertenece al menos a un grupo de registro autorizado por la SITA⁷⁹. Esta entidad otorga una licencia de uso al solicitante del registro y permite la transferencia de los nombres de dominio de segundo nivel de *.aero* bajo la figura de la licencia de uso. Esta transferencia sólo puede realizarse entre los miembros de la comunidad aeronáutica⁸⁰. En todo caso, el proceso de transferencia de un dominio *.aero* supone una modificación administrativa respecto al registrante asociado al dominio, es decir, al organismo intermediario entre el registro general de estos dominios y el titular/solicitante⁸¹.

- ***.coop***⁸².

Fue introducido en el DNS también en el año 2001. Se creó para que fuera utilizado por sociedades cooperativas adscritas a los principios de la Alianza Cooperativa Internacional. Lo patrocina y opera DotCooperation LLC⁸³.

Esta organización se encarga de enumerar las organizaciones y asociaciones a las que los solicitantes deben pertenecer para poder solicitar el registro de un nombre de dominio bajo el gTLD *.coop*. En este sentido, es importante señalar que DotCooperation LLC admite el registro de SLD para *.coop* a aquellas personas o entidades que a su juicio ofrecen un servicio al sector de las cooperativas y el uso de este gTLD puede serles útil en su trabajo⁸⁴.

Respecto a la transferencia de nombres de dominio de segundo nivel bajo el *.coop*, DotCooperation LLC se adhiere a la mayor parte de la política de transferencia de la ICANN, ya que como señala en sus propios documentos, «apoya los derechos de control de los solicitantes sobre los nombres de dominio y avala la búsqueda del re-

⁷⁹ <http://www.information.aero/directory> [visita: 6 de febrero de 2013].

⁸⁰ Vid. Apartado IV del *.Aero. The Domain Of Aviation. Domain Management Policy*, Versión 6.2 del 14 de noviembre de 2006, en <http://www.information.aero/registration/faq/transfers> y http://www.information.aero/-registration/policies/doc_archive/sitaaerodmp061114.pdf [visita: 7 febrero 2013]

⁸¹ CORNO CAPARRÓN, L. (coord.), *op.cit.*, p. 314.

⁸² Vid. DotCooperation, <http://www.nic.coop> [visita: 7 de febrero de 2013].

⁸³ El 1 de julio de 2009, la ICANN y DotCooperation celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipuló que Dot Cooperation estaría a cargo de los registros del gTLD *.coop*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

⁸⁴ Coop Sponsored TLD Agreement. Vid. <http://www.nic.coop/eligibility.aspx> [visita: 7 de febrero de 2013].

gistro que más se adapte a las necesidades del solicitante del registro»⁸⁵. No obstante, DotCooperation LLC establece ciertos límites a la política de transferencia de la ICANN con el objetivo de proporcionar servicios especiales a las cooperativas y apoyar su desarrollo⁸⁶.

- **.museum**⁸⁷.

Este gTLD se introdujo en el DNS en 2001. Corresponde a museos y organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio cultural. Lo patrocina y opera la Museum Domain Management Association International (Museum Doma)⁸⁸.

Al igual que otros dominios patrocinados, el primer paso para poder aspirar a un dominio de este tipo es pertenecer a la comunidad a la que sirve. En este sentido, antes de elegir y poder adquirir el dominio, es preciso obtener un certificado de pertenencia a la comunidad⁸⁹.

Se puede llevar a cabo la transferencia del nombre de dominio de segundo nivel bajo el *.museum*: constituiría una modificación administrativa respecto al registrante asociado al dominio, es decir, al organismo intermediario entre el registro general de estos dominios y el titular/solicitante del dominio⁹⁰.

- **.cat**⁹¹.

Este gTLD se incorporó en el DNS en 2005. Está reservado para la comunidad y el ámbito de la cultura catalana. Lo opera la Fundació puntCAT⁹². Es el primer gTLD que se concede a una comunidad lingüística.

⁸⁵ Vid. «DotCoop Policy on Transfer of Registrations Between Registrars», 12 de noviembre de 2004, en http://www.nic.coop/media/1509/DotCoop_Policy_on_Transfer_of_Registrations_between_Registrars.pdf [visita: 7 de febrero de 2013].

⁸⁶ El *Supplemental Transfer Procedures for .coop Registrars* sustituye a la sección A.5 de la Política de Transferencia de la ICANN. Vid. «DotCoop Policy on Transfer of Registrations Between Registrars», *loc.cit.* [visita: 7 de febrero de 2013].

⁸⁷ Vid. Dot Museum, «MuseDoma», www.nic.museum [visita: 7 de febrero de 2013].

⁸⁸ El 3 de noviembre de 2007 la ICANN y la Museum Domain Management Association celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipuló que «MuseDoma» estaría a cargo de los registros del gTLD *.museum*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

⁸⁹ CORNO CAPARRÓN, L. (coord.), *op.cit.*, p. 321.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Vid. www.domini.cat [visita: 7 de febrero de 2013].

El requisito para poder obtener un nombre de dominio de segundo nivel en un gTLD *.cat* es que lo que se comunique tenga que ver con la cultura catalana o esté escrito en catalán. El SLD bajo el *.cat* puede registrarlo cualquier persona que pueda demostrar su relación con la comunidad cultural y lingüística catalana en Internet. Igualmente, pueden registrarlo las personas o empresas no catalanas que deseen dirigir sus servicios a la comunidad catalana⁹³.

Por contrato con la ICANN, la Fundació puntCAT no puede registrar dominios directamente, sino que debe hacerlo a través de los registradores acreditados por la ICANN⁹⁴.

El *.cat* es un dominio abierto a todos, con la única condición de uso de un mínimo de comunicación en catalán. No obstante, se trata de un dominio restringido, o «patrocinado», en la terminología de la ICANN. Ello se debe a que está destinado a unos grupos de usuarios concretos, hablantes de catalán, y no a todos los usuarios de Internet.

Se admite el registro de dominios defensivos, es decir, registros concedidos a titulares cuyo objeto sea impedir que un tercero pueda registrar una marca registrada exactamente igual o cualquier variación de una marca registrada⁹⁵. Igualmente, quien registre un SLD bajo el dominio de primer nivel *.cat* deberá someterse a los procedimientos de la Política Uniforme de la ICANN⁹⁶.

⁹² El 23 de septiembre de 2005, la ICANN y la Fundació puntCAT celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipuló que Fundació puntCAT estaría a cargo de los registros del gTLD *.cat*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

⁹³ DOMINI PUNT CAT, «Preguntas frecuentes», <http://www.domini.cat/faq/index.php> [visita: 7 de febrero de 2013]. El 20 de enero de 2012 se abrió el periodo de comentarios públicos para que la Fundació puntCAT solicitara el cambio de su acuerdo con *Whois* con la legislación comunitaria sobre protección de datos. El periodo se cerró el 3 de marzo de 2012. *Vid.* ICANN, «CAT WHOIS Proposed Changes», 20 de enero de 2012, <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-20jan12-en.htm> [visita: 8 de febrero de 2012].

⁹⁴ La lista de registradores autorizados puede consultarse en <http://www.domini.cat/registrar.html> [visita: 7 de febrero de 2013].

⁹⁵ Apartado 2.1 de los Términos y condiciones del contrato de registro de nombre de dominio *.cat*. en «Contrato de registro de nombre de dominio *.cat*», disponible en <http://www.domini.cat/media/upload/arxius/cat-AcuerdoRegistro.pdf> [visita: 13 de febrero de 2013].

⁹⁶ Apartado 7 de los Términos y condiciones del contrato de registro del nombre de dominio *.cat.*, *loc. cit.*

El *.cat* es transferible en los casos en que se considere necesario, en aras de proteger la estabilidad del registro, para cumplir cualquier ley aplicable, reglas o requisitos gubernamentales, demandas de intervención por las autoridades administrativas, o para evitar cualquier responsabilidad, ya sea civil o criminal⁹⁷.

Dentro del contrato de registro del nombre de dominio *.cat* se establece que «si se incumple el acuerdo que acepta el solicitante de registro del SLD bajo el *.cat* por no respetar los requisitos para ello o bien por el uso ilegal del mismo, incluyendo, entre otros, la inscripción especulativa, el uso de mala fe o con el objetivo de perjudicar los derechos de tercero, la desviación de las intenciones de uso que declara en el momento del registro, la transmisión masiva de comunicaciones electrónicas (*spam*) o cualquier otra utilización ilegal, se procederá a la cancelación del nombre de dominio»⁹⁸.

En este sentido, cabe destacar que la inscripción especulativa que produciría la cancelación del SLD bajo el *.cat* es aquella en la que el beneficio económico proviene de la compraventa de SLD que invaden derechos anteriores (*cyberquatting*), y no de la oferta de aquéllos que incorporan términos genéricos y descriptivos. La Fundació PuntCAT informa a aquéllos que desean ofrecer dominios *.cat* a sus clientes, que la mayoría de los registradores autorizados para asignar SLD bajo el *.cat* tienen redes de revendedores y pueden acceder al registro por esa vía⁹⁹.

- *.jobs*¹⁰⁰.

Fue establecido en el DNS en 2005. Está reservado para la comunidad vinculada a los servicios de recursos humanos. Lo opera Employ Media LLC¹⁰¹.

⁹⁷ Apartado 9.4 de los Términos y condiciones del contrato de registro del nombre de dominio *.cat.*, *loc. cit.*

⁹⁸ Apartado 9.1 de los Términos y condiciones del contrato de registro del nombre de dominio *.cat.*, *loc. cit.*

⁹⁹ DOMINI PUNT CAT, «Preguntas frecuentes», <http://www.domini.cat/faq/index.php> [visita: 13 de febrero de 2012].

¹⁰⁰ *Vid.* www.goto.jobs [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁰¹ El 5 de mayo de 2005, la ICANN y la Employ Media LLC celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipuló que Employ Media LLC estaría a cargo de los registros del gTLD *.jobs*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

Respecto a esta extensión, cabe señalar que el día 27 de febrero de 2011, la ICANN notificó a Employ Media LLC que contaba con un periodo de 30 días para la corrección de deficiencias detectadas en el registro de nombres de dominio bajo esta extensión, pues dicha entidad de registro no había establecido políticas acordes con el propósito de los gTLD «patrocinados» que permitieran registrar dominios sólo a profesionales dedicados a los recursos humanos.

Debido a ello, la ICANN advirtió que en caso de que no cumpliera con lo requerido para operar un gTLD, el contrato podría ser cancelado. Como respuesta, en febrero de 2011 Employ Media LLC solicitó un arbitraje sobre la base de la notificación de incumplimiento enviada por la ICANN a *.jobs*¹⁰². La cuestión se resolvió en diciembre de 2012 y no hubo cancelación del patrocinio de *.jobs*¹⁰³.

La extensión *.jobs* es restringida y sólo pueden registrar nombres de segundo nivel bajo esta extensión las empresas u organizaciones relacionadas con recursos humanos. En el SLD sólo podrá constar el nombre de la empresa u organización que lo registre. No podrá reflejar ningún nombre genérico, como por ejemplo *cosmeticos.jobs*, excepto en el caso de que se trate de la denominación social de la empresa que lo registra. El registro bajo esta extensión puede tardar tres y siete días.

¹⁰² La ICANN les concedió un plazo para resolver los problemas (6 de mayo de 2011). No obstante Employ Media informó el 3 de mayo de que había cursado una petición de arbitraje en su contra. Cabe mencionar que esta última empresa ya había ganado un arbitraje contra la ICANN en el caso de los dominios *.xxx*. Para mayor información, *vid.* DOMISFERA, «El registro de los dominios *.jobs* lleva a la ICANN a un Tribunal de arbitraje», <http://www.domisfera.com/el-registro-de-los-dominios-jobs-lleva-a-la-icann-a-un-tribunal-de-arbitraje>, y «Luz verde a la extensión *.xxx*», <http://www.domisfera.com/luz-verde-a-la-extension-xxx> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁰³ Para mayor información acerca de este conflicto, *Vid.* la carta que envió la ICANN a Employ Media, disponible en <http://www.icann.org/en/correspondence/burnette-to-johnson-fassett-27feb11-en.pdf> [visita: 23 de junio de 2013], y SLOAN, P., «Who's Your Go Daddy?», *CNN Money*, 16 de diciembre de 2006, http://money.cnn.com/2006/12/18/magazines/business2/godaddy.biz2/index.htm?section=money_technology [visita: 7 de febrero de 2013]. Igualmente, *vid.* ICANN, «Informe Anual de 2012 del Departamento de cumplimiento contractual» <http://www.icann.org/en/resources/compliance> y <http://www.icann.org/en/news/litigation/employ-media-v-icann> [visita: 9 de abril de 2013].

La transferencia de los nombres de dominio bajo el *.jobs* se lleva a cabo a través de un código que demuestra la titularidad del dominio. Las transferencias tardan entre cinco y siete días en completarse¹⁰⁴.

- ***.mobi***¹⁰⁵.

Comenzó a formar parte del DNS en 2005. En un principio este dominio de primer nivel «patrocinado» estaba reservado para la comunidad asociada a los productos de comunicaciones móviles, contenidos y otros servicios accesibles por medio de tecnología móvil o inalámbrica. Sin embargo, en el mes de agosto de 2006 estos dominios se liberalizaron, con lo que cualquier persona, aunque no pertenezca a la comunidad para la que fue creada la extensión *.mobi*, puede registrar SLD bajo este gTLD.

Esta extensión era gestionada por mTLD Top Level Domain Ltd d/b/a dto Mobi¹⁰⁶, y contaba con agentes autorizados para el registro de SLD bajo el *.mobi*. En febrero de 2011, Afiliás Limited compró la operadora DotMobi, y con ello se convirtió en la empresa que opera actualmente este gTLD¹⁰⁷.

Como hemos apuntado, la finalidad de liberalizar una extensión de primer nivel atiende habitualmente a la intención de fomentar el crecimiento de Internet, pues trae como consecuencia que se registren numerosos nombres de dominio de segundo nivel bajo la extensión liberalizada. Es común ver entonces nombres de dominio como *flowers.mobi* que, por increíble que parezca, se vendió por 200 000 dólares¹⁰⁸.

¹⁰⁴ Para mayor información acerca del registro de nombres de dominio bajo *.jobs*. Vid. http://www.goto.jobs/-jobs_now.asp [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁰⁵ Vid. <http://www.dotmobi.mobi> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁰⁶ El 10 de julio de 2005, la ICANN y la Mtdl Top Level Domain Ltd celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el se estipulaba que esta última estaría a cargo de los registros del gTLD *.mobi*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁰⁷ Vid. AFILIÁS, «DotMobi», <http://www.afiliás.info/mobi> y <http://www.afiliás.info/mobi+acquisition> [visita: 7 de febrero de 2013]. El 26 de julio de 2013 Afiliás solicitó a la ICANN que las condiciones estipuladas en el contrato de gestión de registro se igualen a las estipuladas para los nuevos gTLD. Sobre esta cuestión, vid. <http://www.icann.org/en/resources/registries/removal-cross-ownership> [visita: 12 de septiembre de 2013].

¹⁰⁸ Vid. DOMISFERA, «Flowers.mobi, probablemente mi peor dominio: Entrevista a Rick Schwartz», 17 de noviembre de 2009, <http://www.domisfera.com/flowersmobi-probablemente-mi-peor-dominio-entrevista-a-rick-schwartz> y DOMISFERA, «Reflexiones acerca de los dominios *.mobi*», 27 de febrero de 2007, <http://www.domisfera.com/reflexiones-dominios-mobi> [visita: 7 de febrero de 2013].

Otro precio de venta llamativo, aunque no tan alto, fue el *games.mobi*, por 44 000 dólares¹⁰⁹. Ello confirma la posibilidad de transferir los SLD bajo el gTLD *.mobi*.

Desde la liberalización del *.mobi* la cantidad de registros de estos dominios ha tenido una curiosa evolución, pues el número de *.mobi* registrados hasta septiembre de 2008 no llegaba al millón. En 2007 el *Washington Post* apuntaba que el número de *.mobi* registrados se debía a movimientos defensivos para proteger las marcas registradas¹¹⁰, pero a partir de octubre de 2008 hubo un descenso considerable de registros. En abril de 2011 hubo ligeros incrementos, y el repunte se dio con el lanzamiento de los nombres de dominio internacionalizados en chino¹¹¹. Lo cierto es que pese a la liberalización, el público en general desconoce esta extensión, y se trabaja de forma incansable para popularizarla¹¹². No obstante, Afiliat Limited busca un camino más prometedor para esta extensión genérica de primer nivel.

- *.travel*¹¹³.

También se incorporó a la base de datos del DNS en 2005. Está reservado para la comunidad internacional de la industria de viajes, y lo patrocina y opera Tralliance Registry Management Company LLC¹¹⁴.

La extensión de dominio *.travel* ofrece a las empresas y organizaciones de turismo la posibilidad de registrar su nombre en el segmento de Internet designado para su

¹⁰⁹ DOMISFERA, «Resultados de la subasta de los 200 premium *.mobi*», 14 de noviembre de 2008, <http://www.domisfera.com/subasta-sedo-200-dominios-premium-mobi/#more-1110> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹¹⁰ SHARMA A., «Mini Websites Targets Users of Mobile Phones. New Kits Give Firms A Cellular Presence; Boon for Concertgoers?», *The Wall Street Journal*, 5 de abril de 2007, http://online.wsj.com/public/article/SB117572664647360217-N_ITKjN3iMvPBkCxROybAUAPerg_20070504.html?mod=tff_main_tff_top [visita: 7 de febrero de 2013].

¹¹¹ *Vid. infra*, epígrafe 2.4.4.

¹¹² *Vid.* los informes mensuales de *.mobi* en <http://www.icann.org/en/tlds/monthly-reports> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹¹³ *Vid.* <http://www.tralliance.travel> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹¹⁴ El 5 de mayo de 2005, la ICANN y la Tralliance Corporation celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipulaba que esta última estaría a cargo de los registros del gTLD *.travel*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 21 de febrero de 2013].

industria. El registro de esta extensión, por tanto, requiere como condición la verificación de que el solicitante pertenezca a dicho sector¹¹⁵.

Se puede transferir a otra persona mediante su venta. Un ejemplo entre muchos otros es el nombre de dominio *booking.travel*, que se vendió en julio de 2010 por 11 100 dólares¹¹⁶.

- *.tel*¹¹⁷.

Se introdujo en el DNS el 3 de mayo de 2006¹¹⁸. Está reservado a personas físicas y jurídicas que desean almacenar, gestionar y hacer pública toda su información de contacto por medio del DNS, sin necesidad de crear o alojar un sitio web. Se trata de un dominio específicamente vinculado a la presentación de servicios de telecomunicaciones¹¹⁹, y es universalmente accesible.

Lo patrocina y opera Telnic, Ltd¹²⁰, que realizó una inversión de 35 millones de dólares para el establecimiento de este gTLD¹²¹.

Las informaciones que las empresas y usuarios pueden alojar son, por ejemplo, información de contacto, como el teléfono, móvil, el correo electrónico y el fax, así como contenido de enlaces de sitios web, blogs, enlaces de navegación, mapas, mensajes, palabras clave, anuncios, enlaces patrocinados en la parte superior derecho de la página web o vídeos.

Telnic permite vender o transferir los SLD registrados bajo *.tel*. La venta o transferencia deben realizarse antes de la expiración del registro del nombre de dominio¹²².

¹¹⁵ Vid. <http://www.nominalia.com/domains/tld/travel.html> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹¹⁶ Vid. <http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2010/20100804.htm> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹¹⁷ Vid. <http://www.telnic.org> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹¹⁸ Vid. <http://www.telnic.org/aboutus.html> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹¹⁹ AGUSTINOY GUILAYN, A. *Nombres de Dominio. Normativa internacional, comunitaria y española comentada*, op. cit., p. 22.

¹²⁰ El 25 de mayo de 2006 la ICANN y la Telnic Limited celebraron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipulaba que esta última estaría a cargo de los registros del gTLD *.tel*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹²¹ ALLEMAN, A., «Reality Check: .Tel Enters First Renewal Period», 23 de marzo de 2010, en Domain Name Wire, <http://domainnamewire.com/2010/03/23/reality-check-tel-enters-first-renewal-period> [visita: 21 de febrero de 2013].

El 15 de junio de 2010 se abrió el registro de los dominios internacionalizados en chino, danés, finés, alemán, húngaro, islandés, japonés, letón, lituano, noruego, polaco, portugués, ruso, español y sueco¹²³. Este lanzamiento permitió que ascendieran el número de registros bajo esta extensión de primer nivel, al igual que había sucedido con *.mobi*.

- *.asia*¹²⁴.

Este gTLD comenzó a formar parte del DNS en 2007¹²⁵. Está reservado como dominio regional para la comunidad asiática, es decir, a compañías, organizaciones e individuos en las regiones de Asia, Australia y el Pacífico. Es patrocinado por *DotAsia Organisation*¹²⁶.

El requisito indispensable para poder solicitar un SLD bajo el *.asia* es tener algún contacto (titular, contacto administrativo, técnico o de facturación) que pertenezca a una de las regiones mencionadas. A efectos prácticos, si una empresa que no pertenece a la región de Asia-Pacífico tiene una sede en alguno de los países para los que *.asia* fue creada, puede solicitar este gTLD proporcionando simplemente la dirección de dicha sede. En el caso de empresas o particulares españoles, el agente autorizado por la ICANN ante *DotAsia Organisation* es la empresa Entorno digital¹²⁷.

¹²² Vid. TELNIC, «Acceptable Policy», marzo de 2011, <http://www.telnix.org/downloads/AUP.pdf> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹²³ Vid. <http://www.telnix.org/idn.html> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹²⁴ Vid. <http://www.registry.asia/about/register.html> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹²⁵ <http://www.icann.org/en/registries/listing.html> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹²⁶ El 6 de diciembre de 2006, la ICANN y DotAsia firmaron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipulaba que DotAsia estaría a cargo de los registros del gTLD *.asia*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹²⁷ El dominio *.asia* está destinado al 60% de la población mundial (con aproximadamente 90 lenguas distintas), que vive en una zona del mundo que está experimentando un mayor crecimiento a nivel cultural, económico y tecnológico. El día 13 marzo de 2008, la operadora de esta extensión informaba que durante las tres semanas del periodo libre de registro, o periodo *landrush* (previo a periodo denominado *sunrise*) se recibieron 473 633 peticiones, del total de 505 838 que finalmente se recibieron. Entre los SLD más solicitados en el periodo de libre registro estuvieron *buy.asia*, con 400 peticiones sobre el mismo dominio, y *hot.asia*, *gold.asia*, *fun.asia* y *girl.asia*. Vid. DotAsia Organisation, «Asia Landrush Closes with Half a Million Domain Name Applications», http://dotasia.asia/pressreleases/DotAsia-PR-LRClosed-2008-03-13_EN.pdf. Se registraron también dominios como *porn.asia*, *dating.asia*, *insurance.asia*, *stock.asia*, *gambling.asia*, *design.asia*, *tickets.asia*, *mobile.asia*, *fashion.asia*, o *bet.asia*, entre otros nombres descriptivos. Vid. <http://www.dotasia-complot.org>.

Los SLD bajo el *.asia* son transferibles mediante venta¹²⁸. En enero de 2011 se vendió *real-state.asia* por 14 175 dólares, y en febrero del mismo año se vendió *mortgage.asia* por 23 975 dólares.

- *.post*¹²⁹.

Está reservado para compañías de servicios postales, pues «se considera que proponen con éxito un abanico de productos y servicios electrónicos que responden a las nuevas necesidades de comunicación de sus clientes»¹³⁰.

El *.post* permite crear un espacio mundial, y garantiza que los servicios postales provengan de un prestatarario reconocido. Sirve para desarrollar el comercio electrónico, pues permite a las pequeñas empresas ofrecer más fácilmente sus servicios¹³¹.

Está a cargo de la Universal Postal Union Inc.¹³², que otorga una licencia de uso sobre el dominio *.post*. Dicha licencia es renovable anualmente. No está permitido otorgar sublicencias o vender los dominios bajo el *.post* a terceros¹³³.

2.4.1.1.2. Dominios de primer nivel genéricos «no patrocinados»

Los gTLD «no patrocinados» operan a través de la ICANN siguiendo las políticas establecidas por la comunidad global de Internet.

Están dedicados a actividades más amplias y no tan específicas como las que cubren los nombres de dominio «patrocinados»¹³⁴. Debido a ello, la transferencia de los mismos a personas físicas o jurídicas es posible sin restricciones.

¹²⁸ Vid. Apartado 2.3 de «ASIA Registry Policies Document», <http://dotasia.asia/draft/DotAsia-General-Policies--FINALDRAFT-v-1-0.pdf>.

¹²⁹ Vid. <http://www.upu.int/en/activities/post/about-post.html>.

¹³⁰ Edouard Dayan, director de la Universal Postal Union. Vid. «La ICANN atribuye el dominio de primer nivel *.post* a Unión Postal Universal», *abc.es*, 11 de diciembre de 2009, <http://www.hoytecnologia.com/-noticias/ICANN-atribuye-dominio-primer/145386> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹³¹ *Ibid.*

¹³² El 11 de diciembre de 2009, la ICANN y la Universal Postal Union Inc. establecieron un acuerdo de «patrocinio de TLD» en el que se estipuló que esta última estaría a cargo de los registros del gTLD *.post*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹³³ Vid. puntos 5 y 6 de la «*.post* Domain Management Policy», <http://www.upu.int/en/activities/post/-policy.html> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹³⁴ RÍOS RUIZ, R. W., *op.cit.*, p. 697.

En función a estas características, los gTLD «no patrocinados» se pueden clasificar de la siguiente manera:

- **.com**¹³⁵.

Este gTLD es el más característico de la cultura de Internet, y puede considerarse como el icono del comercio electrónico. Se incluyó dentro del DNS junto con *.net*, *.org*, *.gov*, *.edu* y *.mil* en 1985.

Es un dominio genérico de primer nivel de libre registro, pues no se establecen requisitos o condiciones para ello, sino que, por el contrario, el único principio que se aplica es el conocido como «*first come, first served*»¹³⁶, es decir, que se utiliza una prioridad temporal, sin que existan restricciones más allá de las puramente técnicas.

El registro de estos nombres de dominio se encuentra vinculado a determinadas actividades de sus titulares, pero la práctica ha demostrado que no siempre los registros de esta extensión cumplen estas directrices, pues existen numerosos *.com* que alojan páginas web que no atienden a actividades comerciales.

En la actualidad es el gTLD con más valor económico en el sector emergente denominado «mercado de dominios»¹³⁷. La empresa encargada de esta extensión es Verisign Inc.¹³⁸.

Un nombre de dominio de segundo nivel que cuente con la extensión *.com* puede llegar a venderse por millones de dólares. Tal es el caso del dominio *sex.com*, que

¹³⁵ Vid. <http://www.verisigninc.com>.

¹³⁶ Este principio es una regla atributiva básica en la concesión y adjudicación de nombres de dominio. Esta expresión inglesa es a nuestro entender una contextualización conceptual del aforismo jurídico proveniente del Derecho Romano «*Prior in Tempore, Potior in Iure*»: los dominios son asignados al primer solicitante atendiendo a un criterio de prioridad temporal, sin comprobación ni averiguación previa de ningún tipo. MORETTI OYARZUN, R., *Marcas comerciales y nombres de dominio*, Santiago de Chile, Librotecnia, 2007, p. 54. En el mismo sentido, vid. CASAS VALLÉS, R., «Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, p. 1499, y DE MIGUEL ASENCIO, P. A., *Derecho privado de Internet, op. cit.* p. 50.

¹³⁷ Vid. *infra*, capítulo 3, epígrafe 2.2.

¹³⁸ El 1 de marzo de 2006, la ICANN y Verisign Inc. firmaron un acuerdo de «TLD sin patrocinio» en el que se estipulaba que esta última estaría a cargo de los registros del gTLD *.com*. El acuerdo, sus modificaciones y anexos pueden ser consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

fue vendido por el precio de 13 millones de dólares, lo que le valió aparecer en el Libro *Guinness* de los Récords¹³⁹.

Como se ha señalado, los SLD que incorporan denominaciones descriptivas o comunes bajo esta extensión son un preciado activo para las personas físicas o jurídicas que obtengan el control sobre los mismos.

- *.net*¹⁴⁰.

Este dominio es de libre registro. Fue también de las extensiones pioneras, pues pasa a formar parte del DNS en el año 1985. Está reservado para empresas, entidades y profesionales que ofrezcan servicios de telecomunicaciones o vinculados a Internet. De su registro se encarga también Verisign Inc.¹⁴¹.

Los nombres de dominio de segundo nivel bajo la extensión *.net* suelen valer mucho menos que el conocido *.com*. Sin embargo, no dejan de tener un precio considerablemente llamativo dentro del mercado secundario de nombres de dominio. En 2007, *RealState.net* se vendió por 300 000 dólares, y *pisos.net* lo hizo por 150 000 dólares¹⁴².

El cambio de titularidad de *.com* y *.net* supone su transmisión. En principio, de acuerdo con la jurisdicción en que se encuentre cada registrante, se exigirán unos requisitos u otros. Con carácter general y para España, para la transmisión de los mismos, la mayoría de los registrantes solicitan la siguiente documentación: 1) carta del transmitente, en papel oficial, haciendo referencia a los dominios transmitidos, incluyendo los datos del antiguo contacto administrativo, la condición en que actúa y el nuevo «titular»; 2) carta del adquirente, en papel oficial, con los datos del nuevo contacto administrativo y el sometimiento a las condiciones de Verisign Inc. y 3)

¹³⁹ Vid. <http://www.sedo.de/us/news/2811/New-Guinness-World-Record-at-sedo/?tracked=1&partnerid=323-92?tracked=1&partnerid=32392&language=us> [visita: 16 de mayo de 2013].

¹⁴⁰ Vid. <http://www.verisigninc.com>.

¹⁴¹ El 29 de junio de 2005, la ICANN y Verisign Inc. firmaron un acuerdo de «TLD sin patrocinio» en el que se estipulaba que esta última estaría a cargo de los registros del gTLD *.net*. El acuerdo, sus modificaciones y anexos pueden ser consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁴² En 2007, el dominio *realstate.net* se vendió por 300 000 dólares, y *pisos.net* por 150 000 dólares. Vid. <http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2007/domainsales02-13-07.htm> [visita: 30 de mayo 2013].

la documentación identificativa de las partes (DNI, NIF, etc.). Dicha documentación se envía al registrante, que normalmente contrasta con el transmitente la información¹⁴³.

- **.org**¹⁴⁴.

Este gTLD comenzó a formar parte del DNS en 1985, y es también de libre registro. Fue creado para identificar a entidades sin ánimo de lucro o bien a entidades o personas que simplemente no puedan estar incluidas dentro de las categorías *.com* y *.net*. De su registro se encarga Public Interest Registry (en adelante, PIR)¹⁴⁵.

En cuanto a la transmisión de los SLD bajo esta extensión, se siguen las mismas pautas que para el cambio de titularidad de las extensiones *.com* y *.net*. En este sentido, cabe destacar que PIR inició una campaña de concienciación para proteger a los «propietarios» de *.org*. El objetivo de esta campaña, plasmado en www.protect-your.org, pasa por sensibilizar a los titulares del valor de sus *.org*, incluso para aquéllos que no alojan una página web en los mismos. Igualmente, busca advertir y prevenir a los titulares de estos gTLD de los problemas que podría acarrear el permitir expirar sus SLD bajo esta extensión. Por medio de esta campaña PIR muestra su disconformidad con la ICANN por el elevado número de dominios expirados que se prueban en el «periodo de gracia» y luego se compran y venden sin cumplir el objetivo de los *.org*. Pone como ejemplo varios *.org* dedicados a la pornografía, de los que dice que vulneran el espíritu y la intención de PIR, dañando la imagen pública de la organización y las relaciones establecidas con sus clientes, socios o usuarios. Esta situación que se intensifica en el caso de organizaciones no gubernamentales¹⁴⁶.

¹⁴³ Corno Caparrós, Luis., *op.cit.*, p. 278

¹⁴⁴ Vid. <http://www.pir.org>.

¹⁴⁵ El 8 de diciembre de 2006, la ICANN y Public Interest Registry firmaron un acuerdo de «TLD sin patrocinio» en el que se estipulaba que esta última estaría a cargo de los registros del gTLD *.org*. El acuerdo, sus modificaciones y anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹⁴⁶ Para que los titulares de SLD protejan debidamente sus dominios bajo esta extensión, PIR proporciona cinco consejos básicos: 1) verificar la información de contacto del dominio del que se es titular, 2) verificar que el contacto administrativo pertenezca a la organización que registro el SLD bajo *.org*, 3) verificar que la dirección electrónica proporcionada a PIR para las renovaciones sea válido, 4) unificar todos los dominios

En la actualidad existen algo más de diez millones de registros *.org* (10 284 515 en abril de 2013), lo que la sitúa como la quinta extensión por número de registros del mundo. Asimismo, este informe señala que el gTLD *.com* ocupa el primer puesto, con 108 673 520 registros, el *.de* el segundo, con 15 397 225, el *.net* el tercero, con 15 081 627, y el *.uk* el cuarto, con 10 460 115. Estas cifras aumentan día con día¹⁴⁷.

- ***.int***¹⁴⁸.

Este gTLD se introdujo en el DNS en 1998, y está reservado para organizaciones creadas en virtud de tratados internacionales entre Estados. Lo opera la IANA.

A pesar de que esta extensión es considerada, en términos de la ICANN, como «no patrocinada», funciona de forma restrictiva. Para registrar un nombre de dominio bajo *.int* el solicitante deberá ser una organización intergubernamental que cumpla los requisitos establecidos en el RFC 1591. Solamente se autorizará un registro por organización, y no se cobra tasa de registro. El solicitante deberá cumplir tres condiciones: 1) acreditar la existencia de un tratado internacional entre dos o más estados, 2) dicho tratado deberá prever la constitución de la organización que solicite el nombre de dominio, y 3) deberá ostentar personalidad jurídica internacional propia y regularse por el derecho internacional público¹⁴⁹.

- ***.biz***¹⁵⁰.

Este gTLD se introdujo en la red en 2001. Ha sido creado para cualquier usuario que desee utilizarlo con un propósito de negocio u objetivos empresariales.

A pesar de que lo ubicamos dentro de los dominios que requieren del solicitante observar ciertas exigencias de registro muy concretas, previendo la posibilidad, inclu-

con un único agente registrador, y 5) registrar los dominios durante el tiempo máximo permitido. Este tipo de campañas de concienciación denuncian la falta de regulación jurídica sobre aquellos dominios que no relacionados con marcas. Vid. <http://www.protectyour.org> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹⁴⁷ Vid. DENIC, «Comparison of International Domain Numbers», <http://www.denic.de/en/background/statistics/international-domain-statistics.html> [visita: 10 abril de 2013].

¹⁴⁸ Vid. <http://www.iana.org/domains/int> [visita: 21 de febrero de 2013].

¹⁴⁹ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Nombres de dominio*, op. cit. p. 75. En el mismo sentido, CORNO CAPARRÓS, L., op. cit., p. 270.

¹⁵⁰ <http://www.nic.biz>. Para conocer los inicios de esta extensión, vid. KAYTAL, N., «The Domain Name...», op. cit., pp. 264-266.

so, de cancelar o transferir un registro en caso de que se compruebe el incumplimiento de las reglas que los regulan, en la práctica su registro podría considerarse «libre», tal y como funciona el *.com*.

Este dominio es operado por NeuStar¹⁵¹. La transmisión de esta extensión sigue las mismas reglas que las de los gTLD *.com*, *.net*. y *.org*. NeuStar indica que sólo se puede emplear esta extensión para un uso empresarial o comercial de buena fe, considerándose «uso» el intercambio de productos, servicios o propiedad de cualquier clase, así como el curso normal del comercio o negocio, pero se enfatiza que no constituirá uso empresarial de buena fe el registro de un nombre de dominio con el fin de venderlo, comerciar con él o alquilarlo. Además, no constituirá un uso comercial de buena fe la utilización o el intento de utilización del nombre de dominio exclusivamente para propósitos personales y no comerciales, o usar o intentar usar el dominio exclusivamente para la expresión de ideas no comerciales (por ejemplo, los nombres de dominio que alojan páginas web que critican empresas, como podría ser *www.metrobilbaoaesta.biz*). Cabe resaltar que todos estos criterios no son comprobados *a priori*, sino una vez que el dominio ha sido otorgado¹⁵².

- *.info*¹⁵³.

Es un gTLD que entró en el DNS en 2001. Se trata de un dominio «libre» en dos sentidos: primero porque es de «libre registro», aplicándose entonces la prioridad temporal, y segundo porque puede ser empleado para cualquier actividad o expresión.

El dominio *.info* fue creado para uso general en todo el mundo. El usuario puede utilizar su nombre con *.info* con sentido comercial, personal, o para lo que lo necesite.

¹⁵¹ El 8 de diciembre de 2006, la ICANN y NeuStar Inc. celebraron un acuerdo de «TLD sin patrocinio» en el que se estipuló que esta última se encargaría de los registros del gTLD *.biz*. El acuerdo y sus anexos pueden consultarse en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁵² CORNO CAPARRÓS, L., *op.cit.*, p. 294. Los SLD bajo esta extensión cuentan con ventas interesantes, como puede ser la de *casinos.biz*, que se vendió por 19 000 dólares, *vid.* Gambling Domains. «Biz Domain Extension for the Future», <http://www.gambling-domains.com/blog/2011/03/biz-domain-extension-for-the-future-casinos-biz-19000-ticket/>. [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁵³ <http://www.afilias.info>. *Vid.* además KAYTAL, N., *ibid.*

Su registro está a cargo de Afiliados Limited¹⁵⁴. La transmisión de los nombres de dominio de segundo nivel sigue las mismas pautas que las anteriores extensiones de libre registro¹⁵⁵.

- **.name**¹⁵⁶.

Se introdujo en el DNS en 2001. Está reservado a las personas físicas, pudiendo registrar los correspondientes nombres y apellidos (nombre civil). Al igual que el *.biz*, este gTLD se basa en un sistema de registro abierto, pero cuenta con políticas de revisión del efectivo carácter de persona física del registrante.

Este dominio es dirigido por VeriSign Inc.¹⁵⁷.

- **.pro**¹⁵⁸.

Este gTLD comenzó a formar parte del DNS en el año 2002. Está reservado para aquellas personas y entidades que hayan sido acreditadas por instituciones competentes, como colegios profesionales para la prestación de servicios profesionales.

En principio era operado por Registry Services Corporation¹⁵⁹, y estaba disponible para abogados (*.law.pro*), médicos (*.med.pro*) y contables (*.cpa.pro*). Actualmente lo opera Registry Pro¹⁶⁰, y puede ser registrado por todo profesional de cualquier parte del mundo.

¹⁵⁴ El 8 de diciembre de 2006, la ICANN y Afiliados firmaron un acuerdo de «TLD sin patrocinio» en el que se estipuló que Afiliados se encargaría de los registros del gTLD *.info*. El acuerdo y sus anexos pueden ser consultados en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁵⁵ En marzo de 2011 se vendió *plasticsurgery.info* por 14 805 dólares, *marketing.info* por 10 000 dólares, *warehousefinder.info* por 11 000 dólares. «Non.Com gTLD y TD Top 80. Highest reported 2011 .biz, .info, .mobi, net, .org & .pro domain sales through March 27, 2011», <http://dnjournal.com/ytd-sales-charts.html> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁵⁶ Vid. <http://www.verisign.com>.

¹⁵⁷ El 15 de agosto de 2007, la ICANN y The Global Name Registry (TGNR) firmaron un acuerdo de «TLD sin patrocinio» en el que se estipuló que TGNR estaría a cargo de los registros del gTLD *.name*. El 28 de febrero de 2009, TGNR firmó un acuerdo con Verisign Inc. para que ésta asumiera las obligaciones adquiridas por TGNR con la ICANN. Los acuerdos y modificaciones pueden ser consultados en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁵⁸ Vid. <http://www.registrypro.pro>.

¹⁵⁹ El 3 de mayo de 2002, la ICANN y Registry Pro firmaron un acuerdo de «registro sin patrocinio» en el que se estipuló que RegistryPro se encargaría de los registros del gTLD *.pro*. El acuerdo y sus anexos pueden ser consultados en <http://www.icann.org/en/registries/agreements.htm> [visita: 7 de febrero de 2013].

¹⁶⁰ El 22 de abril de 2010, la ICANN renovó su acuerdo con Registry Pro para operar el gTLD *.pro*. El 26 de julio de 2013 se solicitó a la ICANN que las condiciones estipuladas en el contrato de gestión de registro se

Los dominios *.pro* disponibles en la actualidad son: médico (*med.pro*), legal (*law.pro*, *avocat.pro*, *bar.pro*, *recht.pro* y *jur.pro*), contable (*cpa.pro*, *aaa.pro*, *aca.pro*, *acct.pro*) e ingeniería (*eng.pro*)¹⁶¹.

- **.xxx.**

El 18 de marzo de 2011 la ICANN aprobó el gTLD *.xxx*¹⁶². Algunos miembros votaron a favor de implementar esta extensión, argumentando que si se rechazaba en aquel momento, el *.xxx* en cualquier caso entraría en vigor con el lanzamiento de los nuevos gTLD, en cuyo caso no habría mayores restricciones para su registro. En cambio, si se constituía en ese momento como gTLD «patrocinado» si que se podrían imponer ciertas restricciones a los futuros registrantes¹⁶³.

Esta extensión había sido solicitada a la ICANN por ICM Registry en 2004. La tasa pagada por esta corporación fue de 100 000 dólares, que era lo que en aquel año

igualen a las estipuladas para los nuevos gTLD. Sobre esta cuestión, *vid.* <http://www.icann.org/en/resources/registries/removal-cross-ownership> [visita: 12 de septiembre de 2013].

¹⁶¹ *Vid.* <http://registry.pro/about/index.shtml> [visita: 7 de febrero de 2013]. El 10 de marzo de 2011, Registry Pro anunció que por primera vez en sus siete años de historia habían superado los 100 000 dominios *.pro* registrados. El histórico dominio número 100 000 fue registrado el 25 de enero de 2011. No obstante, el «mercado secundario» de los SLD bajo esta extensión es activo, y los precios por los mismos fluctúan entre los 3 000 a 12 000 dólares: *arte.pro* (3 000 dólares), *consulting.pro* (3 500 dólares), *wordpress.pro* (12 099 dólares), etc. REGISTRY PRO, «Historic Performance, New Partnership with Key-Systems, Position. Pro as Major Player in 2011», Chicago, 10 de marzo de 2011, <http://registry.pro/press-releases/2011/0310.shtml>; DN ZAPPING «Algunas ventas de dominios *.pro*», 23 de marzo de 2010, <http://www.dnzapping.com/mercado-secundario-dominios-pro> [visita: 5 de agosto de 2012].

¹⁶² *Vid.* «Approval of ICM Registry Application for *.xxx*», <http://icann.org/en/minutes/resolutions-18mar11-en.htm#5> y CIRCLE ID, «ICANN Approves *.xxx*», http://www.circleid.com/posts/20110318_icann_approves_xxx [visita: 5 de agosto de 2012].

¹⁶³ El *.xxx* comenzó su andadura en 2000, cuando ICM Registry propuso a la ICANN la creación de dos nuevos gTLD: *.kids* y *.xxx*. Finalmente, y tras una revisión independiente de la decisión de la ICANN según las normas de arbitraje internacional (caso ICDR n.º 50117 t 00224 08), se emitió una decisión que señalaba (resolución del 1 de junio de 2005) que ICM reunía todos los requisitos necesarios para que se le adjudicara el gTLD. No se tuvo en cuenta el *.kids*, y se aconsejó a la ICANN que volviera a estimar la solicitud para crear el *.xxx* y pagar los costes del proceso. *Vid.* DOMISFERA, «Luz verde al *.xxx*», *loc. cit.*; ICANN, «Chronological History of ICM's Involvement with ICANN», <http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann/icm-icann-history-21feb10-en.pdf>; ICANN, «Approval of ICM Registry Application *.xxx*», <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-18mar11-en.htm#5> [visita: 8 de octubre de 2011]. Igualmente, consultar los argumentos para su aprobación en «18 March 2011. Draft Rationale for Approving Registry Agreement with ICM's for *.xxx* gTLD», <http://icann.org/en/minutes/draft-icm-rationale-18mar11-en.pdf> [visita: 5 de agosto de 2012].

costaba la apertura de propuestas de creación de gTLD «patrocinados». No obstante, la aprobación le ha costado más de 12 millones de dólares¹⁶⁴.

El 6 de diciembre de 2011 comenzó el registro libre de SLD bajo el .xxx¹⁶⁵, y 23 días después se presentaba ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) la primera demanda por un SLD bajo esta extensión, el dominio *markafoni.xxx*, cuyo demandante, Vipindirim, es el registrante del dominio que aloja una website dedicada a la moda: *www.markafoni.com*¹⁶⁶.

Por otra parte, encontramos que aparece la inversión de nombres de dominio de segundo nivel con denominaciones genéricas o descriptivas bajo la extensión .xxx. La empresa Clips4Sale invirtió 700 000 dólares en 30 SLD bajo el .xxx¹⁶⁷. Igualmente, el nombre de dominio *buy.xxx* (dominio que ICM Registry lanzó para promocionar estos dominios en los medios) alcanzó los 10 millones de visitas, de las cuales 3,6 millones procedían de tráfico directo¹⁶⁸.

¹⁶⁴ Antes de la fecha de su aprobación, ICM Registry había recibido más de 210 000 reservas de SLD .xxx. Tres días después de su aprobación, Domain Name Wire informaba que las reservas de los dominios bajo la extensión .xxx habían llegado a las 519 844. Se abrió un periodo *sunrise* para marcas registradas en junio de 2011, y el periodo *landrush* se programó para otoño de 2011. Vid. DOMISFERA, «El periodo *sunrise* para los dominios .xxx acaba hoy», 31 de octubre de 2011, <http://www.domisfera.com/el-periodo-sunrise-para-los-dominios-xxx-acaba-hoy/>; «80 462 solicitudes por dominios .xxx fueron tramitadas antes del periodo *lanrush*», 9 de noviembre de 2011, <http://www.domisfera.com/80-462-solicitudes-por-dominios-xxx-fueron-tramitadas-antes-del-periodo-landrush> [visita: 8 de febrero de 2013].

¹⁶⁵ Según ICM Registry, durante las primeras 24 horas de registro libre de dominios .xxx fueron registrados 55 367 nuevos SLD, haciendo un total de 159 351 dominios registrados bajo esta extensión, si incluimos los dominios registrados en el programa Founders y durante los periodos *sunrise* y *landrush*. Para mayor información, vid. DOMISFERA, «55 367 dominios .xxx registrados durante las primeras 24 horas», 9 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/category/stld/xxx> [visita: 8 de febrero de 2013].

¹⁶⁶ Vid. caso OMPI 2011-2298, http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/case.jsp?case_id=22608 [visita: 8 de febrero de 2013].

¹⁶⁷ La compra fue hecha en metálico e incluyó un dominio con un valor de 300 mil dólares y otros dos de 80 mil dólares. Vid. DOMISFERA, «Cuatro noticias recientes sobre dominios .xxx», 7 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/4-noticias-recientes-sobre-los-dominios-xxx>. [visita: 8 de febrero de 2012]. Para más información sobre inversión en SLD bajo esta extensión, vid. DOMISFERA, «Los mejores dominios .xxx para el mercado de habla hispana», 22 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/los-mejores-dominios-xxx-para-el-mercado-de-habla-hispana>; «Gay se ha vendido por 500 000 dólares», 10 de octubre de 2011, <http://www.domisfera.com/gay-xxx-se-ha-vendido-500-000> [visita: 8 de febrero de 2013].

¹⁶⁸ Esta extensión no deja de ser controvertida. Como era de esperarse, fue bloqueado el acceso a estos dominios en países como los Emiratos Árabes. El Vaticano, por su parte, declaró que los dominios *el vaticano.xxx* y *elvaticano.xxx* fueron registrados por personas no relacionadas con ellos. ICM Registry sólo reservó el dominio *vatican.xxx*. No se sabe si el Vaticano tomará alguna acción legal en contra de los registrantes. La compra incluye un dominio con un valor de 300 mil dólares y otros dos de 80 mil dólares. Vid. DOMISFERA, «Los Emiratos Arabes Unidos bloquean el acceso a los dominios .xxx», 7 de diciembre de 2011, <http://www.domis->

En definitiva, ha surgido todo un «mercado de dominios», y el valor económico de los mismos dependerá de bajo qué extensión se encuentre incorporado el SLD que se registre.

2.4.1.2. Dominios de primer nivel territoriales o geográficos

Como hemos visto, cuando el dominio de primer nivel posee tres caracteres o más, se trata de los denominados «*generic*», con abreviatura gTLD. En cambio, los nombres de primer nivel geográficos o territoriales poseen dos caracteres, y se denominan, en su expresión inglesa, *country code Top Level Domain* (en adelante, ccTLD). Los dos caracteres que los definen son alfabéticos y se corresponden con la codificación de países y territorios establecida por la norma ISO 3166-1.

Cada uno de estos códigos identifica a un país concreto, que será el encargado de establecer la normativa reguladora para la asignación de su dominio territorial. Esta regulación se adaptará a la política local y, por ende, a las circunstancias económicas, culturales, lingüísticas y jurídicas del país o territorio al que pertenezca el ccTLD¹⁶⁹.

De esta manera, cada uno de los ccTLD es gestionado por una institución designada por la ICANN, la cual tendrá plena independencia para regular y administrar el registro de su correspondiente dominio territorial. Debido a ello, existe una gran variedad de regímenes aplicados a los ccTLD, desde el «libre registro» (en el que el solicitante no debe acreditar requisito alguno respecto al territorio en cuestión, como, por ejemplo, en el caso de los dominios *.tv* –correspondientes a Tuvalu– entre otros) hasta el registro condicionado al cumplimiento más o menos estricto de una serie de condiciones. Normalmente cada una de las

[fera.com/los-emiratos-arabes-unidos-bloquean-el-acceso-a-los-dominios-xxx](http://www.domisfera.com/los-emiratos-arabes-unidos-bloquean-el-acceso-a-los-dominios-xxx); «Vatican.xxx y Vaticano.xxx», 11 de enero de 2012, <http://www.domisfera.com/vatican-xxx-y-vaticano-xxx> [visita: 8 de febrero de 2013]. En una promoción lanzada por el operador del dominio en mayo de 2013 se registraron 12 000 dominios. *Vid.* DOMISFERA, «12,000 dominios .xxx registrados durante la promoción», 4 de junio de 2013, <http://www.domisfera.com/12-000-dominios-xxx-registrados-durante-la-promocion> [visita: 12 de septiembre de 2013].

¹⁶⁹ GÓMEZ LOZANO, M. M., *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Pamplona, Thompson-Aranzadi, 2004, p. 123. En el mismo sentido, *vid.* <http://www.iana.org/domains/root/ctld>.

entidades territoriales encargadas de la gestión de un ccTLD delegan la explotación comercial del mismo ante los usuarios finales en entidades registradoras¹⁷⁰.

El ccTLD para España es el *.es*. Lo pueden registrar personas o entidades que tengan algún tipo de vínculo con el país. Actualmente, son gestionados por Red.es.

Aunque más adelante nos detendremos con mayor detalle en la regulación jurídica de este ccTLD, señalaremos ahora que la regulación del ccTLD *.es* comenzó con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico (en adelante, LSSICE), que recoge los principios generales que rigen la asignación de los nombres de dominio *.es* cumpliendo con lo establecido en la Disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. Estos principios básicos han sido desarrollados por la Orden de 21 de marzo de 2000, por el Plan Nacional de Nombres de Dominio (PNND), aprobado por la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, ya derogado, y la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 del Director General de la entidad pública empresarial Red, que establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España¹⁷¹.

Dentro de los ccTLD conviene destacar la extensión *.eu*, reservada para la Unión Europea, de la que son susceptibles de registro las empresas, organizaciones y particulares que residan legalmente en territorio comunitario. El registro de nombres de dominio *.eu* se encuentra a cargo de EURid, entidad con sede en Bruselas y que ha sido nombrada a tal efecto por la Comisión Europea¹⁷².

¹⁷⁰ AGUSTINOY GUILAYN, A. *Régimen jurídico de los nombres de dominio*, op. cit., p. 23.

¹⁷¹ Para un análisis concienzudo de la regulación jurídica de los *.es*, vid. GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español de los nombres de dominio: estudio de la normativa contenida en la Ley de comercio electrónico y en el Plan Nacional de nombres de dominio*, Granada, Comares, 2004.

¹⁷² El *.eu* es clasificado como un ccTLD. Artículo 1 del Reglamento (CE) n.º 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel *.eu* (DOL113 de 30.4.2001). La ICANN ha clasificado al *.eu* como un ccTLD; vid. ICANN, «EU Update», 23 de marzo 2005, <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-23mar05.htm>. Aparece además como tal en el listado de la ICANN; vid. <http://cnsa.icann.org/about/members-sort-region.htm> [visita 20 de febrero de 2013].

Por lo general, cuando los gTLD y los ccTLD¹⁷³ son «liberalizados», ya sea porque abren la posibilidad de registro a cualquier persona o bien porque cabe registrar cualquier tipo de denominación bajo el gTLD o ccTLD que se trate, inician el proceso de «liberalización» con un primer paso que se denomina «periodo *sunrise*», en el que se permite a las empresas o personas físicas que tengan una marca registrada o un derecho anterior en cualquier país u organismo que figure en la Norma ST.3 de la OMPI¹⁷⁴, registrar los nombres sobre los que tengan derechos¹⁷⁵. Una vez terminada esta etapa, el registro de nombres de dominio se lleva a acabo siempre sobre las bases del *first come, first served*, y permiten a cualquier persona el registro de los nombres de dominio¹⁷⁶.

¹⁷³ Respecto a los ccTLD, según se desprende del informe de Verising en el cuarto trimestre de 2012, la base de los ccTLD registrados fue de 110,2 millones, lo que supone un aumento del 5% en comparación con el tercer trimestre y un aumento de casi 19,6 millones de nombres de dominio, o el 21,6% con respecto al año anterior. Entre los veinte primeros ccTLD, cuatro superaron el 4% de crecimiento intertrimestral: China, Tokelau, India y la Federación Rusa. Esto representa tres trimestres consecutivos en los que China y Tokelau han superado el 4% de crecimiento. A fecha 31 de diciembre de 2012 hay 280 extensiones de ccTLD a nivel mundial (incluyendo los nombres de dominio internacionalizados), de los cuales los diez principales conforman el 63,1% de todos los registros. Uno de los impulsores del crecimiento de nombres en la industria de dominio durante 2012 fue *.tk*. Es importante resaltar que si bien el registro *.tk* ofrece nombres de dominio tanto gratuitos como remunerados, de acuerdo con la entidad de registro de dicha extensión, el 97% de sus registros de nombres activos son registros gratuitos. Como resultado, las estadísticas de crecimiento del dominio *.tk* pueden no ser comparables directamente con tasas de crecimiento de los nombres de dominio de primer nivel tradicionales, y pueden distorsionar las líneas de tendencia totales reportadas en las estadísticas generales. Con *.tk* la tasa de crecimiento interanual del registro de nombres de dominio es de 11,8%, como se ha indicado. Si excluimos a *.tk*, dicha tasa es de 8,9%. Con relación a la venta de los SLD bajo ccTLD, podemos citar *viajes.es*, vendido por 66 000 euros en enero de 2007. Otros nombres de dominio que han sido objeto de negocios jurídicos han sido *seo.in* (vendido por 18 500 dólares), *indiretta.it* (14 000 euros), *payu.in* (10 000 dólares), *delights.de* (8 000 euros), *kitchendoors.co.uk* (8 000 libras), *flohmarerkte.de* (7 500 euros), *warehousefinde.hu* (5 000 euros) o *lyoness.ru* (5 600 euros). Todas estas ventas fueron realizadas en marzo de 2011 a través de Sedo (empresa líder a nivel mundial en el mercado de compraventa de dominio; fundada en el año 2001, su nombre es el acrónimo de Search Engines for domains offers, y es una subsidiaria de AdLINK Media), que cuenta con más de 1,4 millones de usuarios de todo el mundo y que negocia con dominios en 20 idiomas. Vid. Verisign Report, *The Domain Name Industry Brief*, 8-1, febrero de 2011 [visita: 31 de mayo de 2013].

¹⁷⁴ La norma ST.3 de la OMPI contiene los códigos normalizados de dos letras, recomendados para la representación de Estados, otras entidades y organizaciones intergubernamentales. Vid. OMPI. «Manual de información y documentación en materia de propiedad industrial», p. 3.3.1. <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf> [visita: 24 de mayo de 2013]

¹⁷⁵ El periodo *sunrise*, también denominado «fase preferencial de registro», se establece para salvaguardar los derechos anteriores reconocidos por los Derechos nacionales. Cuando se aplica, se lleva a cabo un procedimiento de registro escalonado, que tiene lugar en dos fases, la primera es el «periodo *sunrise*» y la segunda es la fase de registro al público en general.

¹⁷⁶ Los gTLD *.com* y *.net* experimentaron un crecimiento conjunto en el cuarto trimestre de 2012, alcanzando un total de aproximadamente 121,1 millones de nombres de dominio, lo que representa un aumento del 6,4% interanual. El 31 de diciembre de 2012 la base de nombres registrados *.com* alcanzó los 106,2 millones de nombres, mientras que el *.net* alcanzó los 7,9 millones. Vid. Verisign Report, *The Domain Name Industry*

2.4.2. Los nuevos *generic Top Level Domains*

Tras años de debate y reflexión, la ICANN decidió ampliar el número de gTLD. El propósito de esta decisión se basó en que, su director ejecutivo, dicha expansión permitiría mayor innovación¹⁷⁷, mayor número de opciones para quienes desearan ingresar a la sociedad de la información y promocionar aún más la libre competencia y elección en el mercado de nombres de dominio¹⁷⁸.

Desde 2007 la ICANN comenzó a elaborar su propuesta para el desarrollo del proceso de solicitudes para los nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel. Se inició entonces un proceso largo y detallado, en el que participaron todos los miembros de la comunidad global de Internet (representantes de una amplia variedad de partes interesadas, como Gobiernos, sociedad civil, empresas y representantes del sector de la propiedad intelectual, además de la comunidad tecnológica), con el fin de conocer la mejor forma de introducir nuevos gTLD.

Con base en las políticas elaboradas por la Generic Names Supporting Organization (en adelante, GNSO)¹⁷⁹, la ICANN apoyó la inclusión de otros nuevos gTLD. El compromiso con estas políticas comenzó en diciembre de 2006, y desde 2007 la ICANN comenzó a elaborar su propuesta para el desarrollo del proceso de solicitudes para los nuevos gTLD.

Brief, loc. cit. Podemos asegurar que las cifras detalladas en las notas al pie seguirán en ascenso, teniendo en cuenta que la ICANN lanzará a finales de 2013 nuevas extensiones de primer nivel genéricas, lo que implicará un número mayor de registro y un inminente crecimiento del mundo de Internet y la sociedad de la información.

¹⁷⁷ Un gran potencial de innovación serán las solicitudes de nombres de caracteres no latinos, o nombres de dominio internacionales (IDN). En 2008 sólo habían 21 nombres genéricos de nivel superior, y todos en caracteres del idioma inglés. Pero a la vez existían ya 1 500 millones de usuarios de Internet, muchos de los cuales no son de habla inglesa, que tendrán la oportunidad de expresar todo el nombre de dominio en caracteres propios de su idioma. *Vid.* ICANN, <http://www.icann.org/es/announcements/announcement-2-23oct08-es.htm>

¹⁷⁸ *Vid.* en este sentido ICANN, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm> y <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/comments-es.htm>.

¹⁷⁹ Es una de las organizaciones de apoyo de ICANN, formada por seis cuerpos: el cuerpo comercial y de negocios, el cuerpo de registro de gTLD, el cuerpo de ISP y el cuerpo no comercial, el cuerpo de registros y el cuerpo de IP.

Este proceso contó con la participación del Governmental Advisory Committee (GAC)¹⁸⁰, el At-Large Advisory Committee (ALAC)¹⁸¹, la Country Code Names Supporting Organization (ccNSO)¹⁸² y el Security and Stability Advisory Committee (SSAC)¹⁸³, y culminó con la propuesta de la *Guía para el postulante*, que contiene los requisitos que deben cumplir las empresas que soliciten establecerse como entidades de registro de gTLD acreditadas por la ICANN¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Comité de Asesoramiento Gubernamental, «es un comité de asesoramiento compuesto por representantes de los gobiernos nacionales, organizaciones gubernamentales multinacionales y organizaciones de tratados y económicas diferenciadas. Su función es asesorar a la junta directiva de la ICANN sobre los temas que están relacionados con los gobiernos». *Vid.* el nuevo programa gTLD, <http://www.icann.org/en/tlds/select.htm> y el «Glosario de términos útiles», en www.icann.org. Para mayor información acerca de esta organización, *vid.* <http://gnso.icann.org> [visita: 31 de mayo 2013].

¹⁸¹ Este comité proporciona asesoramiento acerca de las actividades de la ICANN en relación con los intereses de los usuarios individuales de Internet.

¹⁸² Organización que forma parte de los foros de desarrollo de las políticas de la ICANN. Es responsable de debatir y desarrollar políticas relativas a la forma en que se delegan los ccTLD. *Vid.* <http://ccnso.icann.org/about> [visita: 9 de abril de 2013].

¹⁸³ Este comité vela por la seguridad y estabilidad de los sistemas de asignaciones de nombres y direcciones de Internet. En sus estatutos se incluyó un análisis de riesgo y auditoría. Está formado por veinte expertos técnicos de la industria y la educación, además de operadores de servidores raíz, registradores y registros de TLD. Para mayor información acerca de esta organización, *vid.* <http://www.icann.org/en/committees/security> [visita: 31 de mayo de 2013].

¹⁸⁴ El 6 de septiembre de 2007 se publicó el *Statement of Work Regarding Preparation of The Request for Proposals for New gTLDs*, en el que se explicaban los periodos de evaluación para autorizar nuevos gTLD.

El 22 de octubre de 2007, la GNSO desarrolló la política sobre los nuevos gTLD y aprobó un conjunto de recomendaciones. En junio de 2008, la ICANN aprobó las recomendaciones de la GNSO para la inclusión de nuevos gTLD en el Sistema de Nombres de Dominio, teniendo como fecha límite para publicar una «Guía del postulante de nuevos gTLDs» el primer cuatrimestre del año 2010. No obstante, dicho objetivo experimentó importantes alteraciones. La primera versión del «Borrador de la Guía del Postulante para un gTLD», que fue publicada en octubre de 2008, contenía seis módulos y memorandos explicativos como ayuda para la comprensión del trabajo de ejecución de los gTLD nuevos. Además se divulgó el documento titulado «Consideraciones sobre el costo del programa de nuevos gTLD», así como otro que contenía un «Resumen de los cambios del acuerdo base para nuevos gTLD». Algunas de las áreas de interés de este primer borrador fueron: 1) la forma de determinación de los nombres, 2) ¿la forma en que se considerarían las solicitudes de nombres geográficos, 3) los requisitos técnicos de los nuevos gTLD que abarcarían nombres internacionalizados (IDN), 4) los titulares de los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, 5) los derechos de terceros, 6) la manera en que se interpondrían objeciones por moralidad y orden público, y 7) el costo del proceso de evaluación y su estructura. La ICANN tomó en consideración el debate y los comentarios públicos esenciales para la ejecución de este proceso de planificación para la introducción de los nuevos gTLD. Por ello, este primer borrador de la Guía del postulante de un nuevo gTLD se publicó para «comentario público» el 18 de noviembre de 2008, y se dio como plazo para este periodo hasta el 7 de enero de 2009. Se trató de un documento preliminar para el debate, en inglés *Request for Proposal (RFP)*, sujeto a consultas y revisiones. Finalmente, todo el trabajo de desarrollo de recomendaciones culminó con la decisión de la Junta Directiva de la ICANN de adoptar la política elaborada por la comunidad en la reunión celebrada en París, en junio de 2008.

Los comentarios fueron analizados y considerados en el contexto de las recomendaciones de la política de la GNSO y de la resolución de la Junta Directiva de la ICANN para adoptar dichas recomendaciones, y el 18 de

Se elaboraron ocho versiones distintas para publicar la *Guía para el postulante* definitiva. Ante los retrasos en el calendario, la ICANN se comprometió a que en el mes de febrero de 2011 publicaría un calendario provisional para los nuevos gTLD. Por ello, y tomando en cuenta que sería problemático establecer una agenda más concreta y definida, ya que el proceso dependía de las reacciones de la comunidad de Internet ante las propuestas y comentarios proporcionados de las distintas versiones de la *Guía para el Postulante*, la

febrero de 2009 se publicó la segunda versión del Borrador de la Guía del postulante. Esta segunda versión del constaba de cinco memorándum explicativos adicionales, y tuvo su fase de «comentario público» entre el 19 de febrero y el 13 de abril de 2009. Dicho documento incorporó algunos cambios, y ofrecía aclaraciones sobre numerosas cuestiones planteadas, entre las que podemos mencionar: 1) las tarifas y política de reembolsos, 2) las actualizaciones sobre los requisitos para nombres de dominio de primer nivel genéricos geográficos, y 3) la metodología para resolver conflictos. Igualmente, se recibieron comentarios sobre temas importantes relacionados con la introducción de los nuevos gTLD, como, por ejemplo, la demanda general de nuevos gTLD, la protección de marcas comerciales, las cuestiones de la seguridad y la estabilidad relacionadas con la capacidad de la zona raíz, y el potencial para el aumento de conductas maliciosas, como el ataque o la falsificación, debido a los nuevos gTLD. La segunda versión de la Guía contemplaba cientos de comentarios recibidos a la primera versión. El proceso de recogida de comentarios puso de manifiesto algunas cuestiones preponderantes, que se decidió que debían analizarse más detenidamente, y, por ello, no se modificaron. Estas cuestiones fueron: la protección de marcas, seguridad y estabilidad, las conductas sospechosas y los análisis económico y de demanda. Uno de los objetivos principales era evitar que la introducción de los nuevos gTLD perjudicara de alguna forma la estabilidad del DNS, la protección de los usuarios y los derechos de marcas. Por ello, se retrasó la fecha de apertura de solicitudes para los nuevos gTLD, que estaba programada para el diciembre de 2009. Entre la segunda y la tercera versión hubo una fase de «comentario público» para los denominados «extractos» y «memorandos explicativos» de la Guía. Todo ello con el objetivo de ayudar en la elaboración de la tercera versión del borrador de la Guía del postulante, que se esperaba publicar en el tercer trimestre de 2009. Para una mejor comprensión, la documentación sujeta a «comentarios» se dividió en los seis módulos individuales, que corresponden a la estructura del borrador de la Guía del postulante.

La tercera versión del borrador de la Guía del postulante tuvo su período de «comentario público» entre el 4 de octubre y el 22 de noviembre de 2009. Las acotaciones de esta tercera versión fueron incorporadas a la cuarta versión de la Guía, y se publicaron el 31 de mayo de 2010, abriéndose a «comentario público» ese mismo día hasta el 21 de julio.

Finalmente, el 12 de noviembre de 2010 se publicó la «Guía del postulante final» cuyo «comentario público» concluyó el 15 de enero de 2011. En la reunión de la ICANN celebrada en Nairobi los días 7 al 12 de marzo de 2010 (fecha en la que estaba prevista la publicación de la Guía del Postulante definitiva) se sopesaron la necesidad de proseguir con el programa de nuevos gTLD y las inquietudes de la comunidad sobre aspectos específicos del programa, y en base a esto se pronosticó que el programa se lanzaría en el primer trimestre de 2012.

Para mayor información, *vid.* ICANN, «Nuevo Programa gTLD», <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm>; Deloitte Audit & Enterprise Risk Services de Bélgica y el Interisle Consulting Group de EE. UU. *vid.* <http://www.icann.org/en/tlds/new-gtld-sow-06sep07.htm>; <http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/-summary-principles-recommendations-implementation-guidelines-22oct08.doc.pdf>; <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-07may09-en.htm>; ICANN. «New gTLD Program Explanatory Memorandum. Resolving String Contention. A complete Lifecycle Including String Contention Resolution». <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/string-contention-22oct08-en.pdf>; ICANN. «New gTLD update», del 7 de mayo de 2009. <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-07may09-en.htm>. y <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agv2-analysis-public-comments-31may09-en.pdf> [visita: 31 de mayo de 2013]; ICANN, «History», <http://newgtlds.icann.org/en/about/program> [visita: 31 de mayo de 2013].

ICANN previó aprobar el programa para la creación de los nuevos gTLD en una sesión especial el 20 de junio de 2011, en Singapur¹⁸⁵. Finalmente, la Junta Directiva aprobó el plan para la creación de los nuevos gTLD, señalando que abría así la puerta del sistema de nombres de dominio de Internet para dar rienda suelta a la imaginación humana, y que esta decisión marcaría el comienzo de una nueva era de Internet¹⁸⁶.

Igualmente, la ICANN subrayó que estos nuevos gTLD cambiarían la forma de encontrar información en Internet y la estructura en los planes de negocio en línea, pues existirían terminaciones de casi cualquier palabra y en cualquier idioma, lo que ofrecería a las organizaciones de todo el mundo la oportunidad de comercializar sus productos de maneras innovadoras y a través de una plataforma renovada¹⁸⁷.

2.4.2.1. La propuesta de la ICANN sobre los nuevos gTLD

La propuesta implica la liberalización de los dominios genéricos de primer nivel, de manera que se podrá tener una extensión de dominio distinta de las 25 extensiones existentes, lo que significa que podría haber un gTLD que fuera *.news*, *.bingo* o *.kinder*¹⁸⁸.

Las personas físicas o jurídicas que a principios de 2012 solicitaron un nuevo gTLD debieron cumplir determinadas características «administrativas, técnicas y financieras¹⁸⁹ que asegurasen su robustez y viabilidad»¹⁹⁰.

Entre otros puntos importantes, los nuevos gTLD no deben ser contrarios a derechos previos de terceros, como el derecho de marca (a menos que su titular lo autorice o solicite), ni se parecerán a otros dominios de primer nivel ya disponibles, como por ejemplo un hipotético *.kom*, que se confundiría con el conocido *.com*.

¹⁸⁵ Vid. Nuevo Calendario ICANN, en <http://www.icann.org/en/minutes/draft-timeline-new-gtlds-18mar11-en.pdf> [visita: 31 de mayo de 2013].

¹⁸⁶ Rod Beckstrom, Presidente y CEO de la ICANN señala: «ICANN has opened the Internet's naming system to unleash the global human imagination... Today's decision will usher in a new Internet age...». ICANN. 20 de junio de 2011, <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-20jun11-en.htm> [visita: 8 de febrero de 2013].

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Vid. <http://www.getnewtlds.com/news/Initial-Evaluation-Status.aspx> [visita: 15 de abril de 2013].

¹⁸⁹ La tarifa de evaluación está diseñada para autofinanciar el programa de los nuevos gTLD. Se estima una tarifa por solicitante de 185 000 dólares por evaluación en la primera serie de solicitudes. Vid. <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/cost-considerations-23oct08-es.pdf> [visita:31 de mayo de 2013].

¹⁹⁰ Vid. <http://www.icann.org/en/tlds/new-gtld-sow-06sep07.htm> [visita: 15 de abril de 2013].

Para facilitar la elección de extensiones, la ICANN creó una aplicación que permite conocer rápidamente el porcentaje de similitud con dominios válidos¹⁹¹.

La solicitud para un nuevo nombre de dominio genérico de primer nivel tuvo un coste elevado (muy discutido) y los requisitos técnicos a cumplir fueron muy exigentes, ya que uno de los objetivos era frenar el denominado «*cybersquatting*»¹⁹².

2.4.2.2. Las razones de ICANN para la liberalización de los gTLD

Desde su fundación en 1998, la ICANN ha tenido como uno de los objetivos clave la creación de un entorno competitivo en el mercado de los nombres de dominio. En aquel año sólo existía una entidad de registro de nombres de dominio, y cada SLD costaba aproximadamente 50 dólares. Para el año 2009, el número de entidades de registro había aumentado a 16, las cuales a su vez contratan a más de 950 operadores de registro, lo que permitió reducir el precio de un nombre de dominio a aproximadamente 6 dólares. Por lo tanto, la competitividad fomentada por la ICANN ha hecho que el precio para el consumidor final se redujera en casi un 90%¹⁹³.

En este sentido, el Acuerdo de Proyectos Conjuntos que la ICANN ha establecido con el Ministerio de Comercio de los EE. UU. señala que «la ICANN deberá construir y mantener procesos que aseguren la competitividad, el interés de los usuarios finales y la adecuada identificación de problemáticas relacionadas con la estabilidad y la seguridad del DNS consideradas en la dirección de la toma de decisiones del nombre de dominio de primer nivel, incluyendo la consideración y ejecución de nuevos gTLD».

Como hemos visto, a la ICANN le llevó cuatro años concebir la idea de introducir nuevos gTLD, pero el origen de esta visión se remonta aún más atrás, a las primeras rondas de aplicación de gTLD que se llevaron a cabo en 2000 y 2003¹⁹⁴. Estas fases sirvieron para darle forma al proceso liberalizador de los gTLD¹⁹⁵.

¹⁹¹ Vid. <http://www.icann.org/en/tlds/new-gtld-sow-06sep07.htm>, *loc. cit.*

¹⁹² Vid. *infra*, capítulo II del presente trabajo.

¹⁹³ Vid. <http://www.observatorioipv6.org.mx/icann-2009/notas-informativas/55-que-son-los-gtld> [visita: 15 de abril de 2013].

¹⁹⁴ «Report (Part One) of Working Group C (New gTLDs) presenten to Names Council», 21 de marzo de 2000, <http://www.icann.org/dns/wgc-report-21mar00.htm>; DNSO, «Names Council Statement on new

Los gTLD que le siguieron a los siete primeros¹⁹⁶ fueron establecidos basándose en propuestas que se presentaban a la ICANN durante periodos de solicitud específicos¹⁹⁷. Las solicitudes que se recibieron durante esas rondas fueron evaluadas con criterios publicados anteriormente, y los solicitantes aceptados firmaron acuerdos de registros con la ICANN.

Los solicitantes de un nuevo gTLD debieron seguir la versión final de la *Guía para el postulante*. A su vez, es importante resaltar que la solicitud de un nuevo gTLD significa gestionar y administrar una «entidad registradora», es decir, lo que se solicitó a la ICANN fue el «establecimiento de un registro» por medio del cual se concedieran registros de nombres de dominio de segundo nivel bajo el nuevo gTLD. Por ejemplo, si Francia solicitó *.paris*, y se le concedió la autorización para gestionar esa extensión, tendrá la libertad de conceder nombres de dominio de segundo nivel, como por ejemplo *crepeslamartine.paris*.

2.4.2.3. Las particularidades sustantivas del proceso de solicitud para la autorización de una «entidad de registro» de un gTLD

La solicitud para un nuevo gTLD costó 185 mil dólares. Esta suma no se constituyó para proveer a la ICANN de una ganancia adicional, sino para recuperar los costes del proceso de elaboración de la *Guía para el postulante*. En enero de 2012 comenzó la fase de recepción de solicitudes para los nuevos gTLD, en marzo concluyó el registro en el TLD Appli-

gTLDs», 19 de abril de 2000, <http://www.dnso.org/dnso/notes/20000419.NCgtds-statement.html>; DNSO, «Names Council Resolution on Famous Trade-Marks and the Operation of the Domain Name System», <http://www.dnso.org/dnso/notes/20000519.NCftm-resolution.html>; PALAGE, M., «Working Group B (WG-B) Final Report. Presented to DNSO Names Council», 15 de mayo de 2000, <http://www.icann.org/dnso/wgb-report-15may00.htm>; «TLD Applications Lodged», 2 de octubre de 2000, corregida el 10 de octubre de 2000, <http://www.icann.org/en/tlds/tld-applications-lodged-02oct00.htm>; «Dot Info and Country Names GAC. Commentary on the Names Council Resolution», <http://www.dnso.org/dnso/notes/20011026.gac-answer-NCresol.html>; «ICANN GNSO Council gTLDs Committee - New gTLDs, Conclusions v7», <http://www.dnso.org/dnso/notes/20030612.gTLDs-committee-conclusions-v7.html> [visita:31 de mayo de 2013].

¹⁹⁵ En este sentido, *vid.* LIPTON, J. y WONG, M., «Trademarks and Freedom of Expression in ICANN's New gTLD Process», 38*Monash U. L. Rev.*, 2012, p.190.

¹⁹⁶ Se excluye *.arpa* por su especialidad.

¹⁹⁷ <http://www.icann.org/en/tlds/app-index.htm> y <http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04> [visita: 31 de mayo de 2013].

cation System (TAS) y en abril se cerró el plazo para la entrega de solicitudes¹⁹⁸. Un año y medio después fueron publicadas las primeras 433 extensiones que pasaron la primera fase de evaluación, entre las que figuran una mayoría de extensiones en alfabetos distintos al latino, como .天主教 («católico», en chino), .ストア («tienda», en chino) o ,شبكة («bew») en árabe). Sólo figura la extensión .vermögensberater («consultor financiero») como único gTLD no plurilingüe. Fueron rechazadas las solicitudes de extensiones como .casa, .ketchup, .chevrolet, .olympus, entre otras¹⁹⁹.

El 30 de agosto de 2013 la ICANN anunció la conclusión de la Evaluación Inicial. De 1 930 solicitudes de nueva extensión presentadas, 121 se han retirado, 1 751 han pasado la Evaluación Inicial y 32 han pasado a la Evaluación Extendida. Sin embargo, en la web de la ICANN aparecen 29 solicitudes en suspenso pues no han pasado la Evaluación Inicial, no han sido retiradas ni han pasado a la Evaluación Extendida. Entre ellas figura .search de Google o .roma²⁰⁰. Asimismo, el 15 de julio se firmó el primer contrato entre la ICANN y un solicitante de nueva extensión, dotShabaka Registry, para gestionar ,شبكة, al que se asignó un número de prioridad 3²⁰¹.

El proceso de solicitud constó de unas pautas respecto al modo en que serían medidas o comparadas entre sí las diferentes solicitudes que se presentaran para un mismo gTLD o extensión. Esto dependió de la naturaleza de dicha extensión, que podía ser determinada de

¹⁹⁸ ICANN, «New gTLDs Update: Applications Accepted Today; New Guidebook Posted; Financial Assistance for Qualifying Applicants», 11 de enero de 2012, <http://www.icann.org/en/announcements/-announcement-11jan12-en.htm> [visita: 8 de febrero de 2013].

¹⁹⁹ ICANN. «Next Set of Initial Evaluation Results Released» <https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/viewstatus> y <http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/latest> [visita: 31 de mayo de 2013].

²⁰⁰ Vid. DOMISFERA, «La ICANN da por terminada la Evaluación inicial de solicitudes de nueva extensión», 2 de septiembre de 2013, <http://www.domisfera.com/la-icann-da-por-terminada-la-evaluacion-inicial-de-solicitudes-de-nueva-extension> [visita: 12 de septiembre de 2013].

²⁰¹ Esta extensión se traduce por *web* o *res*. Ahora se podrá acceder a un dominio en árabe sin necesidad de introducir caracteres latinos. Por otra parte, GoDaddy ha llegado a un acuerdo con dotShabaka para gestionar la extensión cuando esté online. Aún es necesario que el Registro supere una pruebas técnicas de predelegación. Vid. DOMISFERA, «Primer contrato firmado para una nueva extensión», 15 de julio de 2013, <http://www.domisfera.com/primer-contrato-firmado-para-una-nueva-extension> [visita: 12 de septiembre de 2013].

acuerdo a la capacidad con la que contará el postulante para cumplir con los requisitos de aplicación, mediante un análisis basado en la comunidad o una licitación²⁰².

La introducción de los nuevos gTLD debe respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual contra las prácticas abusivas. Se protegen especialmente los derechos de marca. En este sentido, la ICANN ha recurrido a las aportaciones de numerosas empresas y Gobiernos y a la comunidad de la propiedad intelectual para idear un enfoque que proteja los derechos de terceros²⁰³. El plan, indicado en la *Guía para el postulante* y en el memorando explicativo, abarca los problemas de protección de derechos en el primer y en el segundo nivel del espacio de nombres de dominio.

En el primer borrador, y en relación con el dominio de primer nivel, la ICANN implementó un proceso basado en objeciones para la resolución de disputas, en el que los titulares de derechos pueden denunciar que las cadenas o extensiones de gTLD propuestas infringen sus derechos exclusivos que gozan del reconocimiento internacional²⁰⁴.

Con respecto a los dominios de segundo nivel de cada extensión aprobada, la ICANN exige a los solicitantes de los nuevos gTLD la descripción del mecanismo de protección de derechos exclusivos, como los de propiedad intelectual, entendida ésta en su sentido más amplio. En todo caso, la totalidad de los nuevos gTLD estarán sujetos a la Política Uniforme de Resolución de Disputas de la ICANN²⁰⁵.

En relación con la solicitud de los nuevos nombres de dominio de primer nivel que se consideraran «ofensivos» por ir en contra de las buenas costumbres y el orden público, está abierto un proceso basado en objeciones.

Fueron seleccionados tres proveedores para la evaluación de las solicitudes, que están aportando a la ICANN su experiencia: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI²⁰⁶, la

²⁰² Segunda versión de la guía del solicitante, <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/comments-2-es.htm> [visita: 31 de mayo de 2013].

²⁰³ Vid. «Public Comment: Trademark Protection Draft Report», 24 de abril de 2009, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr09-en.pdf> [visita: 31 de mayo de 2013].

²⁰⁴ Vid. como un solo ejemplo, el Convenio de Unión de París para la protección de la propiedad industrial.

²⁰⁵ Vid. <http://www.icann.org/en/udrp/#udrp> y <http://www.icann.org/es/announcements/announcement-2-23-oct08-es.htm> [visita: 31 de mayo de 2013].

²⁰⁶ El Centro de la OMPI ha recomendado a la ICANN la creación de un amplio procedimiento de solución de controversias para la etapa posterior a la adjudicación de los nuevos gTLD. Vid. *Número record de casos de*

Cámara de Comercio Internacional y el Centro Internacional para la Resolución de Disputas. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI administra las disputas surgidas por objeciones de derechos anteriores y las contiendas originadas por confusión de extensiones o cadenas. La Cámara de Comercio Internacional administra, en principio, las disputas relacionadas con las objeciones por moralidad y orden público y de la comunidad. El Centro Internacional para la Resolución de Disputas, con sede en Nueva York, dispone de numerosos acuerdos de cooperación con instituciones de arbitraje en todo el mundo para facilitar la administración de los casos internacionales.

La ICANN considera que la apertura del espacio de nombres de primer nivel desplegará una nueva ola de innovación, pues la competitividad y la creación se ven favorecidas y estimuladas cuando existe una plataforma estable y abierta. Sin embargo, en la reunión de la ICANN en Nairobi en 2010 se cuestionó la conveniencia de estos futuros gTLD, pues fueron numerosas las objeciones de los titulares de derechos exclusivos de marcas, a pesar de que, como ya hemos señalado, han contribuido con sus opiniones e informes a la elaboración de la *Guía para el postulante*²⁰⁷.

La propuesta de la ICANN es la introducción en el DNS de gTLD que incluyan denominaciones de ciudades, así como nombres de productos o servicios. Esto, como era de esperar, ha encontrado en la protección de marcas y en la defensa de los derechos de sus titulares un freno importante para su futura adopción.

La razón principal de los titulares de derechos de marca para oponerse al establecimiento de nuevos gTLD es que consideran que la protección de sus prerrogativas podría resultarles muy costosa. De esta manera, el debate en Nairobi giró alrededor de dos posturas:

- Las grandes empresas se opusieron rotundamente al lanzamiento de los nuevos gTLD, argumentando que podrían verse forzados a una compra defensiva de nom-

ciberocupación en 2008, la OMPI propone un mecanismo electrónico para tratar las demandas que se sometan conforma a la Política Uniforme. Ginebra, 16 de marzo de 2009, PR/2009/585, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/article_0005.html [visita: 31 de mayo de 2013].

²⁰⁷ Circle ID. Internet Infrastructure, «Special: Updates from the ICANN Meetings in Nairobi», 4 de marzo de 2010, http://www.circleid.com/posts/20100303_special_updates_from_the_icann_meetings_in_nairobi [visita: 19 de abril de 2013].

bres de dominio, lo que les costaría a ellos y, en consecuencia, a los usuarios finales, miles de millones de dólares.

- La ICANN defendió la introducción de estos dominios, alegando que fomentarán la competencia, la innovación, el crecimiento del negocio y el empleo, lo que finalmente contribuirá al crecimiento económico²⁰⁸.

Se expuso además que se tomarían medidas similares a las adoptadas en la liberalización del registro de nombres de dominio de segundo nivel en los ccTLD, de manera que los titulares de derechos exclusivos de marcas tengan la oportunidad de adquirir dominios antes de que éstos lleguen al mercado general²⁰⁹. Debido a ello, se planteó la cuestión de que las empresas se verían forzadas a pagar aún más por los nuevos dominios genéricos si ya poseen una marca registrada cuyo nombre está en el nuevo gTLD.

También surgieron dudas en torno a los efectos que la introducción de los nuevos gTLD pudiera tener en la zona raíz de Internet, y si la liberalización de estos dominios no aumentaría todavía más los abusos en el DNS y derivaría en la inestabilidad del mismo²¹⁰. En este sentido, se dijo que habría que confiar en los Gobiernos y otros actores del mercado para la preservación del DNS²¹¹.

Se calcula que la lista definitiva de las extensiones de primer nivel aprobadas saldrá en febrero de 2014, y posteriormente serán añadidas al DNS²¹². En cualquier caso, podemos prever un cambio en la forma en que las personas harán uso de Internet, y es precisamente

²⁰⁸ Cicle ID Internet Infrastructure, *ibid*.

²⁰⁹ Tal y como se hizo cuando NIC MEXICO lanzó el .mx. Tuvieron lugar tres etapas: periodo de pre-registro, periodo de espera y periodo de registro inicial. *Vid.* http://www.nic.mx/es/Noticias_2?NEWS=313 [visita: 31 de mayo de 2013].

²¹⁰ Opinión de Mark Carvell (Director de Política de Comunicación Internacional del Departamento de Innovación y capacidades empresariales del Reino Unido) durante el debate en la reunión de la ICANN en Nairobi (Web seminar ICANN), www.icann.org. En este sentido, *vid.* SIMON, C., «Overview of the DNS Controversy», <http://www.flywheel.com/irew/overview.html> [visita: 31 de mayo de 2013].

²¹¹ *Ibid.*, dicho por Rod Beckstrom, Presidente y Consejero delegado de ICANN.

²¹² ICANN. «New gTLD Program Timeline», <http://newgtlds.icann.org/en/about/program/timeline> [visita: 31 de mayo de 2013]. Inicialmente, se calculaba que la aprobación de todas las extensiones sería en agosto de 2013. Sin embargo, este proceso se ha retrasado por el riesgo de algunas extensiones de colisionar con otros nombres (no han sido evaluados los riesgos del 20% de las extensiones). Por ello, se recomendó que se evaluarán dichos riesgos previendo entre tres y seis meses para dicho análisis. *Vid.* DOMISFERA, «Las colisiones: nuevo retraso en el programa de las nuevas extensiones», 13 de agosto de 2013, <http://www.domisfera.com/las-colisiones-nuevo-retraso-en-el-programa-de-nuevas-extensiones> [visita: 12 de septiembre de 2013].

en ese punto donde la ICANN espera que surjan innovaciones que presenten novedosas ideas, aunque por añadidura conlleven nuevos problemas legales que exijan necesariamente definir jurídicamente al nombre de dominio.

2.4.3. Dominios de segundo nivel (*Second level domain*)

Bajo un determinado dominio de primer nivel se ubica uno de segundo nivel, que permite hospedar un sitio web en la Red. Es la cadena de letras ubicada antes del TLD, y se utiliza como recurso mnemotécnico. Generalmente consiste en incorporar el nombre de la empresa o marca correspondiente²¹³.

Se definen como la parte del nombre de dominio que identifica la fuente (la procedencia) o la clase de información o servicio proporcionados a través de un sitio web u otra aplicación en línea. Esto es, identifica a la persona o entidad localizada en un determinado ordenador anfitrión, o bien la información o el servicio ofrecido por las mismas en dicho sitio en línea.²¹⁴

Los SLD se encuentran bajo la autoridad del administrador del dominio de primer nivel, que es quien los regula: determina si deben existir o no, sus clases, etc. Por ejemplo, el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet para España establece que para el ccTLD *.es* existirán una serie de dominios de segundo nivel *.com*, *.nom* y *.org*, que irán ubicados a su izquierda. Es decir, pueden coexistir los dominios *empresa-ejemplo.com.es*, *empresa-ejemplo.nom.es* y *empresa-ejemplo.org.es*²¹⁵.

Los dominios de tercer nivel no son sino una subclasificación que crea la propia empresa o persona física que tenga el dominio de segundo nivel en función de los criterios que considere oportunos. La diferencia fundamental entre los dominios de segundo nivel y los niveles inferiores es que los primeros deben ser objeto de registro por parte de la autoridad

²¹³ BARATTA, O. M. y HANAMAN, D. L., «A Global Update on the Domain Name System and the Law; Alternative Dispute Resoluton For Internet Competition –Oh, The Times They are A-Changing!», 8 *Tul. J. Int'l & Comp. L.*, 2000, p. 333.

²¹⁴ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Madrid, Aranzadi, 2002, p. 43.

²¹⁵ CORNO CAPARRÓN, L., *op.cit.*, p. 263.

registradora competente, mientras que los segundos no. La competencia se determina en función de los diferentes TLD existentes²¹⁶.

Los SLD se pueden dividir en función de la denominación o expresión que incorporen en el mismo: dominios de segundo nivel que incorporan derechos protegidos y dominios de segundo nivel que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas.

2.4.3.1. Dominios de segundo nivel que incorporan derechos protegidos

Se trata de aquellos nombres de dominio de segundo nivel que están integrados por marcas, nombres comerciales, denominaciones comunes internacionales (por ejemplo, nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas consensuadas internacionalmente), nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales, nombres de personas físicas (protegidos y regulados en algunos aspectos por los tratados internacionales sobre derechos humanos), identificadores geográficos (también conocidos como «denominaciones de origen», regulados por convenios vinculados a los productos industriales y a su comercialización) y denominaciones sociales, además de nombres de obras literarias, sinónimos y títulos nobiliarios²¹⁷.

La coexistencia en el ámbito comercial de todos estos signos genera importantes conflictos por la coincidencia entre ellos, principalmente con las marcas. Esto representa un gran problema, fundamentalmente porque produce un significativo riesgo de confusión en los consumidores, que puede llegar a ampliarse al mercado. Los nombres de dominio de primer y segundo nivel son identificadores en Internet que designan a empresas, lo que los convierte en un importante activo para las mismas en la medida en que a través suyo consiguen establecerse en la Red, lo que permite que los consumidores accedan a sus servicios²¹⁸.

²¹⁶ PÉREZ MILLA, J., «Globalidad e internacionalidad jurídica de los nombres de dominio», *Revista de contratación electrónica*, 13, 2001, p. 5.

²¹⁷ *Vid.* «Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet», <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report> [visita: 31 de mayo de 2013].

²¹⁸ GARCÍA-CHAMON CERVERA, E.; SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de propiedad industrial*, Madrid, El Derecho, 2010, p. 37.

En la confrontación de estos SLD con las marcas es donde se centra la problemática y la regulación jurídica de los nombres de dominio en general. Esta cuestión la abordaremos más adelante, por lo que ahora quedará sólo señalada.

2.4.3.2. Dominios de segundo nivel que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas

Este tipo de nombres de dominio de segundo nivel están integrados por palabras o expresiones genéricas de productos, servicios, establecimientos, actividades, sectores, profesiones, aficiones, religiones, áreas del saber humano, tecnologías, clases o grupos sociales, enfermedades, especies animales, vegetales o minerales, cualidades o características de las personas, los seres vivos o las cosas, nombres propios o apellidos, en definitiva, cualquier palabra contenida en el diccionario, e incluso expresiones cotidianas. Están excluidas, como es lógico, denominaciones o expresiones contrarias a la ley, a la moral o al orden público.

Como hemos podido observar, las extensiones o dominios de primer nivel cobran valor económico cuando se incorpora un SLD interesante, y esta unión puede producir un beneficio económico importante para su «titular», pues no interesa únicamente como medio para la atracción de clientes o como vehículo publicitario, sino que vale por sí mismo, sin necesidad de que tenga alojada una página web que refleje una actividad o afición concreta del registrante del dominio. Ello se debe a que la expresión, palabra o conjuntos de las mismas que forman el nombre de dominio de segundo nivel pueden describir o identificar a un sector o a una determinada actividad comercial. Actualmente, la gran mayoría de este tipo de dominios ya están registrados por terceros que los ponen a disposición de otras personas, que los «adquieren» a través de la compraventa.

El precio que se paga por la transferencia de un dominio depende, entre otras cosas, de bajo qué gTLD o ccTLD esté registrado. Sin embargo, el valor económico de este tipo de SLD descriptivos o genéricos también depende de las siguientes razones:

1. La clase de denominación o expresión que se incorpora bajo el dominio de primer nivel que se trate. Si la expresión, palabra o conjunto de palabras es corta, fácil de recordar y tiene la capacidad de identificar o describir un sector o actividad, posee, entonces, enormes posibilidades de ser bien valorada económicamente.

2. Se considera positivo el hecho de que los nombres de dominio, en general, son renovables cada cierto periodo de tiempo de forma indefinida, lo que les da un carácter prácticamente vitalicio.
3. Es determinante el hecho de que el nombre de dominio sea único, ya que, por cuestiones técnicas, no pueden haber dos nombres de dominio de segundo nivel iguales bajo un mismo TLD.

Los SLD genéricos o descriptivos aseguran en cierto modo un tráfico permanente a un sitio web, independientemente de su contenido. Por ello resulta atractivo para cualquier empresario dedicado, por ejemplo, al sector de la aviación civil o al de los viajes, nombres de dominio como *fly.com*, *vuelos.com*, *vuelos.es* o *viajes.com*, etc.²¹⁹.

Repasando brevemente la historia de este fenómeno, debemos recordar que muchas personas ironizaron sobre el hecho de que Jake Winebaum y Sky Dayton compraran en 1999 el nombre de dominio *business.com* por 7,5 millones de dólares, la suma más alta pagada hasta esa fecha por un registro en Internet²²⁰. Sin embargo, el *Wall Street Journal* predijo para la subasta de este dominio en 2008 que su precio de venta rondaría entre los 300 y los 400 millones de dólares²²¹.

El nombre de dominio *business.com* es de fácil utilización: se trata de un término genérico que hace referencia a los negocios, y, por sus características, difícilmente puede invadir derechos de marca. Actualmente, en la página web alojada en este dominio, el registrante se define como el principal motor de búsqueda para empresas (B2B, *business to business*), además de describirse como la red de publicidad de «pago por *click*» más importante del mundo. El sitio recibe mensualmente unos 6 millones de visitas de profesionales

²¹⁹ Como ya se ha señalado antes, llegaron a pagarse 66 mil euros por el nombre de dominio *viajes.es*.

²²⁰ LOOK, J., «Law and Order on the Wild, Wild West (WWW)», 24 *U. Ark. Little Rock L. Rev.*, 817, 2002, p. 823. Sobre este tema, *vid.* BRANSON, Ch. L., «Was \$ 7.5 Million a Good Deal for Business.com? The Difficulties of Obtaining Trademark Protection and Registration for Generic and Descriptive Domain Names», 17 *Santa Clara Computer & High Tech L.J.*, 300, 2000-2001. Por este dominio se obtuvieron grandes beneficios; inicialmente se pagó la tasa de registro (15 dólares), posteriormente en el año 1996 una empresa de Texas pagó por la transferencia 150 000 dólares, y luego la transfirió a una compañía de California por 7,5 millones de dólares. *Vid.* LOFTUS, P. «ECompanies Pays \$7.5 Million For Domain Name “Business.com”», <http://www.bsusiness.com/news.html> [visita: 15 de abril de 2013].

²²¹ Noticias OMPI, «Las inversiones en nombres de dominio son rentables», http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/04/article_0011.html [visita: 15 de abril de 2013].

que buscan productos y servicios relacionados con su actividad. En 2009, *Inc. Magazine* la clasificó como la quinta empresa de medios de comunicación de crecimiento más rápido en los EE. UU., con beneficios anuales del orden de los 15 millones de dólares²²².

Por otra parte, resulta interesante destacar el caso de algunas grandes empresas que cuentan con SLD genéricos o descriptivos que han tenido que comprar, por una suma de dinero mucho más elevada que la tasa de registro, a terceras personas que ya habían registrado dicho dominio²²³.

Otro acontecimiento que demuestra el interés de las empresas por el registro de SLD con estas particularidades es el caso de la multinacional norteamericana *Procter & Gamble*, que registró muchos nombres de dominio genéricos o descriptivos (como *cough.com*, *underarms.com*, *pimples.com* o *badbreath.com*) que incorporan palabras relacionadas con las marcas de los productos de la compañía²²⁴.

En el plano puramente mercantil, otros SLD genéricos o descriptivos atractivos son los que se explican por sí mismos, comunican el negocio de la empresa directamente con otra empresa o con el consumidor. Un ejemplo de ello es el caso de *cheaptickets.com*, que produce en el usuario una fuerte asociación mental del negocio con el «ahorro de dine-

²²² *Ibid.*

²²³ Entre estas empresas se pueden citar ejemplos como American Express (*open.com*), AOL (*when.com*, *games.com* y *love.com*), Bank of America (*bank.com*), Barnes & Noble (*books.com*), Brown Shoe Company (*shoes.com*), Burlington Coat Factory (*coat.com*), Calvin Klein (*bras.com* y *underwear.com*), Citibank (*StudentLoan.com*), CBS (*kids.com*, *help.com*, *computers.com*, *news.com*, *search.com*, *weather.com*, *download.com*, *online.com*, *tv.com*, *buying.com*, *auction.com*, *shareware.com*, *freeware.com*, *labs.com*, *community.com*, *silicon.com* y *radio.com*), Disney (*movies.com*) o JC Penny (*gift.com*). Para ver la lista de las empresas y sus nombres de dominio descriptivos o genéricos, *vid.* WESTERDAL, J., «Generic Domains owned by Large Corporations», Domaintools Blog, 30 de agosto de 2007, <http://blog.domaintools.com/2007/08/generic-domains-owned-by-large-corporations> y DomainSherpa, «Large Companies That Own Generic Domain Names», 13 de enero de 2011, <http://www.domainsherpa.com/large-companies-that-own-generic-domain-names> [1 de junio de 2013].

²²⁴ Ganadora del *Cyberserk Corporation* en 1997. *The Domain Name Handbook*. *Vid.* <http://www.domain-handbook.com/awards.html>. La empresa fue criticada por los autores de esta publicación, Ellen y Peter Rony, pues en su opinión una empresa tiene derecho a proteger sus marcas registradas y ésa era una forma de hacerlos con un coste mínimo, pero si esa práctica se convirtiese en estándar, podría decirse que sería un caso de exceso corporativo, pues todas las palabras significativas del idioma inglés estarían en poder de una empresa de un sector determinado. Al respecto, la compañía norteamericana respondió que ellos mismos estaban llegando a sus consumidores por medio de una vía adicional, proporcionando información útil sobre sus productos. *Vid.* KESMODEL, D. *The Domain name game. How People Get Rich From Internet Domain Names*. Xlibris Corporation, United States of America, 2008, p. 25; KLEIN, Sh. H. «New Attempt at Domain Accord» en *Nat'L L.J.*, 5 de mayo, 1997, B11.

ro»²²⁵. En el caso *Allocation Network GmbH v. Steve Gregory*, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en relación a la inversión en SLD genéricos o descriptivos, se refirió a éstos como valores comerciales²²⁶.

En definitiva, los SLD genéricos o descriptivos atraen a los empresarios y a aquellas personas que ven en el nombre de dominio un bien con valor a la alza. Por ello gozan de gran demanda en el mercado primario de dominios²²⁷.

Pero, como hemos señalado, muchos de los nombres de dominio que resultan atractivos no se encuentran disponibles cuando se acude al proceso normal de registro de nombres de dominio²²⁸. Ello ha dado lugar a lo que se conoce como «mercado secundario»²²⁹, donde la obtención de un dominio no pasa por el registro, sino por establecer un acuerdo económico con la persona o colectivo que ya tiene registrado con anterioridad el dominio deseado, es decir, que lo obtuvo mediante el proceso normal de registro. Mediante dicho acuerdo se pacta la transferencia del nombre de dominio.

En la actualidad existen numerosos sitios web que se dedican a comprar, vender o suabastar dominios. En ocasiones, estos negocios *online* también informan al usuario acerca de métodos para valorar económicamente el nombre²³⁰.

²²⁵ Vid. BLACK, J., «What's in a Name?», *Internet World*, 15 de diciembre de 2001.

²²⁶ El Panel señala: «Respondent has registered over 400 domain names, all of which contain or are composed of common words or short phrases from the English language or misspellings of such words. [...] As the commercial value of such domain names to the highest bidder [...]». Caso OMPI No. D2000-0016, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0016.html> [visita: 1 de junio de 2013].

²²⁷ Respecto al mercado primario de dominios, *vid. infra*, capítulo 3 del presente estudio.

²²⁸ STEFANAKOS, V. S., «Up Front: Fire Sales, at Least Part of the Net is Red-Hot» en *Business Week*, 6 de abril de 2001, p. 14.

²²⁹ Respecto al mercado secundario de nombres de dominio, *vid.* capítulo 3 de la presente investigación. En cualquier caso, entiéndase como mercado secundario de nombres de dominio aquél en que se obtienen por la compraventa nombres de dominio que se encuentran previamente registrados. Nguyen N., Xuan-Thao. «Cyberproperty and Judicial Dissonance: the trouble with domain classification» 10, *Geo. Mason L. Rev.* 184 (2001-2002), p. 187, nota a pie 27. *Vid.* además «Mercado primario y secundario de nombres de dominio» http://www.domaining.es/?page_id=21 [visita: 30 de enero de 2013]; Maestre Javier, A. «El último boletín del milenio». *Boletín de los nombres de dominio* N° 20, <http://dominiuris.com/boletines/contenido/editados/-20.htm> y «El lucrativo negocio del registro de dominios», *ZDNN. 1999*, <http://www.zdnet-es.com/canales/-zdnn/mostrarnoticias.asp?id=559> [visita: 1 de junio de 2013].

²³⁰ *Vid.* PARCHOMOVSKY, G., «Trademarks, Domain Names, and Internal Auctions», *University Ill. L. Rev.* 211, 232, 2001. Igualmente, *vid.* www.sedo.com; www.greatdomains.com; www.domainmart.com; sync.es; www.domobay.com, entre muchos otros. Con relación al método de valoración, *vid.* capítulo quinto de la presente investigación.

Los SLD genéricos o descriptivos además de ser escasos por su característica única, informan al usuario, proveyendo ventajas publicitarias y de marketing a la persona física o jurídica que desee situarse comercialmente o, en su caso, socialmente en Internet. No es de extrañar que las empresas *online* estén dispuestas a la inversión de grandes sumas de dinero por un nombre de dominio de segundo nivel genérico o descriptivo²³¹.

Así pues, dentro del marco del comercio electrónico encontramos que cuando un usuario-consumidor o un usuario-empresario desean localizar en Internet una empresa determinada, cuenta con dos opciones:

1. Escribir en el *browser* el nombre comercial de la empresa o la marca del producto o del servicio que presta la empresa que pretende localizar²³².
2. Realizar una búsqueda pormenorizada, escribiendo en los buscadores como Google o Yahoo! «palabras clave», o *keywords*²³³, que describan el producto, servicio, actividad o información que se busca. De esta manera se localiza no solo el sitio web buscado, sino otros sitios parecidos que pueden ser idóneos para sus necesidades²³⁴.

Como se desprende de lo anterior, un nombre fácilmente recordable, común y que describe lo que se busca resulta altamente llamativo para un empresario o para un inversor,

²³¹ KING, R., «What's Wireless.com Worth? Maybe \$ 15 M», *Interactive Weekly*, 31 de enero de 2000; «What's A Dot Asia domain worth?», *Domain Bits, all about domaining*, 25 de mayo de 2008. Vid. <http://www.domainbits.com/dot-asia>.

²³² En este sentido, *vid. Brookfield Communications, Inc. v. W. Coast Entm't Corp*, 174 F.3d 1036, 1044-45 (9th Cir. 1999). En este caso hacen hincapié en que cuando se tiene conocimiento del nombre de la empresa, se tecldea directamente la denominación junto con el *.com*. *Cardservice International v. McGee*. 950 f Supp 737,74f1 (ED Va 1997), asunto donde la Corte norteamericana señala: «[...] a customer who is unsure about a company's domain name will often guess that the domain name is also the company's name».

²³³ Para profundizar sobre el tema de las *keywords*, *vid. MARTÍN SEPÚLVEDA, M.*, «La infracción de los derechos de marca en Internet: Metatags, Keywords e Hipervínculos» en *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2004-2, 5; DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. y ORTEGA DÍAZ, J. F., «Problemática jurídica de los *Keyword Banners* en el entorno digital. Reflexiones a propósito del "Asunto Natterre"». *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2005, 8; RIBAS, X., «Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores en Internet», *Diario La Ley*, n.º 7304, Sección Tribuna, 16 de diciembre de 2009; CARBAJO CASCÓN, F., «El caso Google Adwords: Sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (Ass. Acumulados c-236/2008 s c-238/2008)», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, 7, Sección Comentarios de jurisprudencia, Julio-Diciembre, 2010, entre otros.

²³⁴ BERNEMAN, B. A., *op.cit.*, p. 73.

pues con la utilización de esta clase de vocablos produce un gran número de aciertos en la búsqueda del usuario. Un ejemplo lo encontramos con el nombre de dominio *loans.com*, que aún cuando el sitio web estaba inactivo –antes de que *Bank of America* lo comprara–, recibía alrededor de 4 mil entradas diarias²³⁵.

Igualmente, resulta atractivo un nombre de dominio que exprese una iniciativa, como *cambioclimatico.org*. Quien lo registra, ya sea que lo haga por medio del proceso natural de registro o por un acuerdo de voluntades, tiene la intención de atraer a los usuarios que tengan las mismas aspiraciones e inquietudes.

Ahora bien, la especulación con el valor de determinados nombres de dominio ha ocasionado que algunos particulares hayan emprendido una batalla legal sobre la «propiedad» (aún por discernir) de nombres de dominio que no pueden ser protegidos bajo las leyes de Propiedad Industrial. Tal es el caso de la contienda legal del famoso nombre de dominio *sex.com*, que puso en evidencia que el demandado emprendió prácticas fraudulentas con el propósito de asegurarse la «propiedad» del SLD genérico o descriptivo, tal como veremos más adelante.

En definitiva, por un lado, los nombres de dominio poseen un significativo valor mercantil, independientemente del término que incorporen. Ya sea que contengan un signo distintivo empresarial o un nombre genérico o descriptivo, en ambos casos actúan como vehículo condensador de *goodwill* en el ámbito del comercio electrónico. Por otro, el nombre de dominio ostenta un valor patrimonial propio, pues al tratarse de un bien que se «vende» a precios muy elevados, y sin que exista la necesidad de llevar a cabo el proceso creativo de una página web ni tener una empresa detrás del nombre, crea todo un sector emergente en torno suyo.

²³⁵ JOELSON, D., «Banks Square Off over Internet Domain Names», *Bank Technology News*, 1 de diciembre de 2000, <http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-67342121.html> [visita: 1 de junio de 2013].

2.4.3.2.1. *Domaining*

Las astronómicas cifras pagadas por algunos nombres de dominio ocasionaron que muchas empresas comenzarán a invertir cantidades significativas de dinero en SLD genéricos o descriptivos²³⁶.

La posibilidad de registrar como nombres de dominio términos del lenguaje común contenidos en el diccionario ha dado origen a nuevo ámbito de negocio que consiste en obtener beneficio económico por la «venta» o el «desarrollo y venta» de SLD genéricos o descriptivos de Internet.

Es así como surge el denominado *domaining*, la actividad económica por medio de la cual se adquieren nombres de dominio con la finalidad de explotarlos o transmitirlos como una especie de mercancía²³⁷.

Con el *domaining* nacen dos nuevas clases de «titulares» de nombre de dominio: los que desarrollan el nombre de dominio a través de un sitio web y aquéllos que solamente invierten en dominios con el propósito de venderlos, o bien los compran con la intención de revenderlos.

2.4.3.2.2. *El nacimiento del Domaining*

En 2002, Frank Shilling, residente en las Islas Caimán, invirtió todos sus ahorros (200 000 dólares) en miles de nombres de dominio de Internet²³⁸. Sin duda, una decisión financiera poco ortodoxa, tomando en cuenta que en aquel momento Internet tuvo su caída, desde un punto de vista económico, más pronunciada²³⁹.

²³⁶ En este sentido, es interesante destacar, como se explica más adelante, que conforme se van agotando los nombres, las demás extensiones van cobrando valor. Tal es el caso de *.org*, uno de cuyos SLD, *coffe.org*, se vendió en 100 000 dólares. VÁZQUEZ, I., «Coffe.org vendido por 100 000», *Ojo Internet*, 31 de mayo de 2008, <http://www.ojointernet.com/noticias/coffeeorg-vendido-por-100000> [visita: 1 de junio de 2013].

²³⁷ DAVIES, T., «A behavioral Prespective on Technology Evolution and Domain Name Regulation», *21 Pac. Mac George Global Bus & Dev. LJ*, 2008, p. 24, <http://www.stanford.edu/~davies/GBDLJ-Davies-modified-2008.pdf>. Vid. también en este sentido <http://www.domaining.com>, web especializada en este ámbito de negocio.

²³⁸ Vid. JACKSON, R., «Nice Guy Finishes First: How Frank Schilling Won the Domain Race After Starting at the Back of the Pack», *DN Journal*, diciembre de 2007, <http://www.dnjournal.com/cover/2007/december.htm> [visita: 1 de junio de 2013].

²³⁹ KESMODEL, D., *op.cit.*, p. 9. Entre los años 1997 y 2001, las denominadas empresas *puntocom* obtuvieron un valor sin precedentes en las bolsas de valores de las naciones occidentales, pues estaban relacionadas con

La pérdida de confianza en la denominada «nueva economía» de Internet²⁴⁰ debido a la caída de los negocios *punto com* ocasionó que muchas personas y empresas abandonaran sus dominios y los dejaran expirar, pues consideraban que no era rentable pagar la anualidad de 35 dólares por algo que no tenía objeto mantener, y, tal como sucedió con las acciones de Internet, estos nombres de dominio, considerados como bienes inmuebles *online* fueron dejados en el olvido²⁴¹.

Sin embargo, Shilling pensó que las denominaciones genéricas o descriptivas podrían constituir nombres de dominio lo suficientemente comunes y fáciles de recordar, por lo que podrían ser solicitados cuando la economía web repuntara. Fue así como entre 2002 y 2004 registró toda clase de nombres de dominio que iban expirando, y constituyó con ellos una importante cartera²⁴².

Shilling formaba parte de un reducido grupo de personas que creía en el valor económico de los nombres de dominio, y que advirtieron la importancia de un negocio llamado *pay-per-click advertising* (publicidad por pago por *click*). Bajo este modelo, cuando un usuario hace *click* sobre un anuncio, se redirecciona al sitio web del anunciante. La publicidad tendría que estar relacionada con el nombre de dominio. Así, por ejemplo, *spavacations.com* podría albergar publicidad relacionada con balnearios.

Este modelo de negocio fue automatizado, el titular del nombre de dominio que optaba por este método no requería fuerza de ventas e implicaba pocos gastos. Años más tarde, Google desarrolló este patrón, que es lo que se conoce como *AdWords*²⁴³.

La mayoría de los nombres de dominio seleccionados por Shilling eran términos genéricos o descriptivos. En algunos nombres desarrollaba sitios web con poco contenido, y en otros introducía el sistema de publicidad *pay-per-click advertising*²⁴⁴.

Internet y la llamada Nueva Economía. Entre los años 2000 y 2003, desaparecieron un gran número de estas compañías *puntocom*, y sobrevivieron solo algunas, que hoy son solventes y exitosas, como Google o eBay. Vid. MANDEL, M., *La depresión de Internet*, Madrid, Pearson Educación, 2001.

²⁴⁰ Vid. KELLY, K., *Nuevas reglas para la nueva economía*, México, Granica, 1999.

²⁴¹ KESMODEL, D., *op.cit.*, p. 9.

²⁴² Aproximadamente 250 000 nombres en un periodo de dos años. KESMODEL, D., *op.cit.*, p. 10.

²⁴³ Frank Schilling firmó varios acuerdos con distintas redes a cargo de Google, Yahoo! y otras que permitían pequeños textos publicitarios en sus sitios web y compartían parte de los ingresos. Vid. KESMODEL, D., *ibid.*

Internet se convirtió de nuevo en un foco de inversión, y los dominios formaban parte del mismo²⁴⁵. Los inversores comenzaron a almacenar decenas de miles de nombres, en los que colocaban pequeños anuncios (*ads*), que generaban ingresos interesantes sin necesidad de «vender» el dominio. Esta práctica fue criticada, pues exhibía a Internet como un mero cartel de anuncios, afirmación que pronto rebatieron los inversores al insistir en que se trataba de una especie de servicio para los usuarios de páginas web, ya que ayudaba a encontrar información relevante²⁴⁶.

El *domaining* en España proliferó con la liberalización del *.es*. La regulación sobre nombres de dominio aprobada por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprobó el Plan Nacional de Nombre de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (en la cual nos detendremos más adelante), tuvo como objeto flexibilizar las normas exigibles para la asignación de nombres de dominio bajo la extensión *.es*.

Con esta reforma se simplificaron las reglas de legitimación exigidas, así como las demás limitaciones y prohibiciones antes existentes para la asignación y formación de este ccTLD. Las restricciones para la asignación del *.es*, que básicamente consistían en la protección de los derechos de propiedad industrial, trajo como efecto inmediato una descenso en la competitividad de los operadores que utilizaran el *.es* respecto de dominios que dependen de otros registros (fundamentalmente los gTLD)²⁴⁷. Por consiguiente, menos usua-

²⁴⁴ Así, en 2004 sus ingresos por el *click* ascendieron a 10 millones de dólares, de los cuales el 90% eran beneficios. En el año 2006, sus ingresos y beneficios superaron el doble de dicha cantidad. Marchex Inc. le ofreció 164 millones de dólares por su cartera de nombres, pero finalmente esta empresa publicitaria compró la cartera de nombres de dominio a otro pionero inversor de dominios, Yun Ye. *Vid.* JACKSON, R., «The Marchex Story: Why They Spent \$ 164 Million on Domains and What They Have Planned For Their Eye-Popping Portfolio», *DN Journal*, septiembre de 2006, <http://www.dnjournal.com/cover/2006/september.htm> [visita: 1 de junio de 2013]; y «Nice Guy Finishes First ...», *loc. cit.*

²⁴⁵ Empresas como Perot Investments, Inc. (empresa de Ross Perot, candidato en su día a la presidencia de los EE. UU.) y Maveron LLC (empresa de Howard Schultz, Presidente de Starbucks Corp.) invirtieron más de 100 millones de dólares en compañías que contaban con una gigantesca cartera de nombres de dominio. Otro ejemplo: Oak Hill Capital invirtió 150 millones de dólares en *Oversee.net* empresa dedicada al negocio denominado *Internet Real Estate* (inmuebles de Internet). KERN, Ch., *How to make money with domain names*, Domain Media, LLC. *Vid.* «Learn How Ross Perot, Howard Shultz and Frank Kousaie Invest with Domain Names», *Bignews.biz*, 10 de octubre de 2009, <http://www.bignews.biz/?id=819539&keys=frank-kousaie-ross-jperot> [visita: 23 de noviembre de 2011].

²⁴⁶ En el año 2007, los ingresos por publicidad en el mercado de nombres de dominio alcanzaba la cifra de un billón de dólares. KESMODEL, D., *op.cit.*, p. 11

²⁴⁷ PÉREZ MILLA, J., *op.cit.*, p. 7.

rios españoles podrían utilizar un dominio *.es*, lo que representa a su vez una merma en el comercio electrónico y el crecimiento de Internet.

La reforma del Plan señala que cualquier persona física o jurídica, e incluso las entidades sin personalidad que tengan «intereses o mantengan vínculos con España» pueden tener su SLD bajo el *.es*. Dichos conceptos han de entenderse en un sentido amplio, que abarca, además de a los mencionados, a las personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad domiciliadas, residentes o establecidas en España, y también a aquéllas que quieran dirigir total o parcialmente sus servicios o que estén vinculados cultural, histórica o socialmente con España²⁴⁸.

España flexibilizó las condiciones de registro de los nombres de dominio *.es*, lo que facilitó la asignación de SLD genéricos o descriptivos bajo esta extensión. Esta elasticidad del sistema de registro se ha convertido en una tendencia natural en el «mercado de ccTLD», como es el caso de México.

²⁴⁸ Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»). Disposiciones generales. Conforme a las nuevas disposiciones establecidas en el Plan, hubo tres fases.

La primera fase, del 7 de junio al 7 de julio de 2005, se reservó el registro de SLD *.es* a las solicitudes de nombres de dominio relativa a denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos.

La segunda fase, del 6 de septiembre al 21 de octubre del 2005, se dedicó al registro de las solicitudes de nombre de dominio para fundaciones, asociaciones y empresas que cumplieran el requisito de estar constituidas conforme a la legislación española o fueran las primeras sucursales, debidamente inscritas en el Registro Mercantil, de sociedades extranjeras legalmente constituidas para registrar como nombre de dominio *.es* de segundo nivel. Las condiciones eran las siguientes: «a) El nombre completo de la organización, tal como aparece en su norma de creación, escritura o documento de constitución o, en su caso, de modificación, sin que sea obligatoria la inclusión de la indicación o abreviatura de su forma social, b) un nombre abreviado del nombre completo de la organización que la identifique de forma inequívoca. En ningún caso, podrán asignarse nombres abreviados que no se correspondan razonable e intuitivamente con el nombre completo de dicha organización. Titulares o licenciatarios, ya sean españoles o extranjeros, de nombres comerciales o marcas registradas, denominaciones de origen u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España, para registrar nombres de dominio que: 1) Coincidan literalmente con la inscripción del nombre comercial o marca. Sin embargo, podrá admitirse la asignación como nombres de dominio de la parte denominativa de una marca o nombre comercial mixtos o la agregación al tenor literal de una marca o nombre comercial de su cualificación por clase de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios del Arreglo de Niza, siempre que no se vulneren las demás normas previstas en el apartado séptimo de la Orden CTE/662/2003; 2) Coincidan con las denominaciones de origen si quien lo solicita es el consejo regulador».

La tercera fase comenzó el 8 de noviembre, cuando se abrió la solicitud de registro del *.es* a cualquier persona física o jurídica que tuviera intereses o mantuviera vínculos con España, independientemente, por ejemplo, del hecho de ser no titular o licenciatario de una marca.

Como hemos visto, el negocio del *domaining* comenzó de forma discreta, con unos pocos participantes que invertían cantidades importantes de dinero en nombres de dominio. Esta nueva forma de negocio surgió de forma similar a otros mercados financieros, en los que unos pocos primeros inversores sacaron beneficio de una nueva modalidad económica. Pero es regla conocida que ser el primero en identificar una oportunidad pretende asegurar sus prerrogativas sobre ella. Por ello, estos pioneros en la compra y venta de dominios trabajan para preservar una ventaja competitiva²⁴⁹.

Los ingresos económicos de los denominados *domainers*²⁵⁰ derivan por lo general del desarrollo web y el parking de nombres de dominio genéricos o descriptivos –modelos que explicaremos más adelante–, además de la compra-venta de dominios.

2.4.4. Internationalized Domain Names

Con el propósito de hacer accesible Internet a los usuarios de todo el mundo, la ICANN se planteó el aumento de las opciones de nombres de dominio en todos los idiomas. Así nacieron los denominados «nombres de dominio internacionalizados» o «nombres de dominio plurilingües». Los *Internationalized Domain Names* (en adelante, IDN) son nombres de dominio representados con los caracteres del idioma local. Estos nombres de dominio pueden contener caracteres con signos diacríticos (utilizados por numerosos idiomas europeos) o caracteres de códigos no latinos, tales como el árabe o el chino²⁵¹.

En un principio se instauraron en los nombres de dominio de segundo nivel²⁵², que pueden ahora contener letras o caracteres ajenos al American Standard Code for Informa-

²⁴⁹ Para el año 2007, diez mil personas en todo el mundo habían invertido activamente en dominios, y por lo menos quinientas se dedicaban al negocio de tiempo completo. KESMODEL, D., *op. cit.*, p. 11. *Vid.* SWARTZ, J., «Domain Names Become Premium Web Real State», *USA Today*, 9 de mayo de 2006, http://www.usa-today.com/tech/news/2006-05-09-domainers_x.htm?POE=TECISVA [visita: 1 de junio de 2013].

²⁵⁰ Es un término que nace como una autodenominación que los propios inversionistas aplican a su actividad de comerciar con nombres de dominio de Internet de forma similar a como se hace con bienes inmobiliarios. Se dedican a la compra, venta y desarrollo de nombres de dominio.

²⁵¹ <http://www.icann.org/en/topics/idn/> [visita: 15 de abril de 2013].

²⁵² ICANN, «IDNs: Nombres de Dominio Internacionalizados», <http://www.icann.org/es/topics/idn/factsheet-idn-fast-track-oct09-es.pdf> [visita: 15 de abril de 2013].

tion Interchange (en adelante, ASCII)²⁵³, como por ejemplo letras griegas o la «ñ» del idioma castellano.

Como sabemos, la mayoría de los nombres de dominio se registran usando caracteres ASCII (de la A a la Z, del 0 al 9 y el guión «-»). Sin embargo, las palabras que necesitan signos diacríticos en idiomas distintos al inglés, como el castellano o el francés, y los alfabéticos que utilizan secuencias de comandos no latinos, como el kanji y el árabe, no se pueden traducir en ASCII. Como consecuencia de ello, millones de usuarios de Internet deben esforzarse bastante por ubicarse en la red usando secuencias de comandos en un idioma distinto al suyo²⁵⁴. Los IDN mejoran entonces la accesibilidad y funcionalidad de Internet al habilitar nombres de dominio con caracteres no ASCII.

La idea de la internacionalización se remonta a la década de los setenta, una época en la que Internet estaba todavía en ciernes. Las discusiones se centraban en la posibilidad de utilizar cualquier idioma y escritura. Sin embargo, la tecnología utilizada en el DNS, que permite registrar prácticamente cualquier carácter en un nombre de dominio, no existía entonces. Por tanto, los caracteres para registrar nombres de dominio se limitaban al ASCII.

En 2003, el Grupo de Trabajo de la Internet Engineering Task Force (en adelante, IETF)²⁵⁵ publicó los RFC 3490, 3491 y 3492, que proporcionaban los rasgos técnicos característicos para el lanzamiento exitoso de los IDN, esto es, los mecanismos para manejar de forma estándar caracteres fuera del conjunto ASCII en los nombres de dominio.

Desde su aparición, una de las innovaciones más importantes que ha experimentado Internet ha sido la inclusión de los IDN en su espacio de direcciones, pues estos nombres de dominio ofrecen nuevas oportunidades y beneficios para los usuarios de Internet en todo el mundo, teniendo en cuenta que para el 60% de los mismos el inglés no es su idioma materno.

²⁵³El ASCII es un código numérico común para los ordenadores y otros equipos que trabajan con texto. Los ordenadores únicamente interpretan números, y para facilitar su uso al ser humano se utiliza este código que es la representación numérica de un carácter. Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII, pues se trata de un código de caracteres basado en el alfabeto latino. *Vid.* JENNINGS, T., «An Annotated History of Some Character Codes or ASCII: American Standard Code for Information Infiltration», octubre de 2004, <http://wps.com/projects/codes/index.html> [visita: 1 de junio de 2013].

²⁵⁴ *Vid.* <http://www.verisign.com/latinamerica/esp/domain-name-services/domain-information-center/idn-domains/index.html> [visita: 1 de junio de 2013].

²⁵⁵ <http://www.ietf.org>.

El programa IDN permite establecer y utilizar nombres de dominio en idiomas y escrituras originarias. Dicho programa está compuesto por varias iniciativas que abarcan una gran sección transversal de la comunidad global de Internet, y que están destinadas a proporcionar un método seguro de poner en práctica los dominios de nivel superior internacionalizados en la zona raíz. A través de este programa, los usuarios pueden registrar y utilizar nombres de dominio en la escritura de su idioma local. Esto incluye a los usuarios con escrituras de derecho a izquierda, como el árabe, y a usuarios de escrituras sin alfabeto, como el chino mandarín. Los usuarios finales podrán identificar más fácilmente el contenido *online* ubicado al utilizar identificadores completamente localizados. Un ejemplo de lo anterior es el <http://실례.테스트> («ejemplo.test», en escritura Hangul de Corea)²⁵⁶.

En diciembre de 2007 Red.es abrió la fase para registrar SLD con caracteres como la ñ, las vocales acentuadas y con diéresis, así como la «ç» y la «l·l» del catalán²⁵⁷. Y en diciembre de 2009 EURid inició el registro de nombres de dominio IDN .eu; los diez primeros fueron *ärzte.eu* («doctores»), *börse.eu* («bolsa»), *flüge.eu* («vuelos»), *bücher.eu* («libros»), *ferienhäuser.eu* («vacaciones»), *reisebüro.eu* («agencia de viajes»), *büro.eu* («oficina»), *küche.eu* («cocina»), *müller.eu* («apellido») y *öl.eu* («aceite»)²⁵⁸.

Un poco antes, el 30 de octubre de 2009, la ICANN aprobó el uso inicial de nombres de dominio de primer nivel IDN. Según el Presidente del Consejo de la ICANN, esto significó «el mayor cambio a nivel técnico en Internet desde que fuera creada hace 40 años»²⁵⁹. A partir del 16 de noviembre de 2009 se hizo público el Plan definitivo de ejecución del proceso abreviado para ccTLD IDN (IDN ccTLD Fast Track Process)²⁶⁰. A través del mis-

²⁵⁶ ICANN, «IDNs: Nombres de Dominio Internacionalizados», *loc. cit.*

²⁵⁷ Red.es., «Noticias», <http://www.red.es/articulos/detail.action?sec=326&id=644>.

²⁵⁸ EURID, «Ärzte, First Internationalised Domain Name Under .eu», <http://www.eurid.eu/en/content/aerzte-first-internationalised-domain-name-under-eu>. La Unión Europea tiene 27 Estados miembros y 23 idiomas oficiales. La lista de caracteres no ASCII incluye 93 caracteres latinos, 158 caracteres griegos y 32 caracteres cirílicos.

²⁵⁹ «IDN Introduction Biggest Technical Change to Internet in ITS 40 Year History», *IDN News*, 26 de octubre de 2009, <http://www.idnnews.com/?tag=peter-dengate-thrush> [visita: 25 de enero de 2013].

²⁶⁰ El proceso abreviado de ccTLD IDN o *Fast Track* de ccTLD IDN se centra en cubrir la demanda a corto plazo de este tipo de nombres de dominio, asignando un número limitado de ellos basados en escritura no latina mientras se desarrolla una política completa sobre los mismos. Requiere que los caracteres sean representaciones con sentido del nombre de un país o territorio. Este proceso es el más limitado, ya que sólo considera los países territorios representados en la lista ISO 3166-1. El Proceso de Vía Rápida fue puesto en

mo, en enero de 2010 la ICANN informaba que Egipto, Rusia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos habían pasado la primera fase del mencionado proceso para obtener su extensión IDN²⁶¹.

En junio de 2011, la ICANN recibió un total de 33 solicitudes de ccTLD con nombres de dominio internacionalizados correspondientes a 22 idiomas. Las solicitudes aprobadas continúan adjudicándose a la zona superior del DNS.

Los usuarios del mundo utilizan teclados basados en software o sistemas operativos que facilitan el uso de la secuencia de comandos en su idioma nativo. Los IDN emplean un conjunto de caracteres universales Unicode²⁶² para registrar y resolver las diferencias en las secuencias de comandos, y así simplificar la navegación en el idioma local²⁶³.

La importancia de los IDN radica en que el número de usuarios de Internet que no utilizan el ASCII va en crecimiento. De hecho, en la actualidad Internet es utilizado por más personas que no usan los idiomas y estructuras latinos, que por aquéllos que sí. Esto significa que para ellos es difícil reconocer los caracteres ASCII y reproducirlos en los teclados, o deben utilizar un *software* específico para poder escribir las direcciones de los sitios web en el navegador.

marcha el 16 de noviembre de 2009. Para más datos sobre este proceso y los requisitos a seguir para su obtención, *vid.* <http://www.icann.org/en/topics/idn> y <http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track> [visita: 25 de enero de 2013].

²⁶¹ Las extensiones solicitadas fueron: .рф, (.rf en el alfabeto cirílico), تارام. («Emarat», en alfabeto árabe), .مصر («Misr») و .السعودية («Al-Saudiah»). Finalmente, el 22 de abril de 2010, la ICANN aprobó la delegación de estas cuatro extensiones, correspondientes a Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Arabia Saudí, respectivamente. A partir de esa fecha se han recibido numerosas solicitudes de ccTLD IDN para 11 idiomas distintos. Para mayor información *vid.* <http://www.icann.org/en/topics/idn> [visita: 15 de abril de 2013].

²⁶² Unicode es un esquema de codificación individual de uso común, en el que se asigna un número único a cada uno de los caracteres de una gran variedad de idiomas y códigos. El estándar Unicode contiene tablas que enumeran los «puntos de código» (números únicos) de cada carácter identificado. Estas tablas se amplían continuamente a medida que se digitalizan más caracteres. ICANN, «Nombres de dominio Internacionalizados - Glosario», en <http://www.icann.org/es/topics/idn/idn-glossary-es.htm> [visita: 15 de abril de 2013].

²⁶³ El proceso de registro de un IDN funciona de la siguiente forma: un usuario solicita un IDN a un distribuidor autorizado que brinde soporte para nombres de dominio internacionalizados. El distribuidor autorizado convierte los caracteres del idioma local en una secuencia de caracteres compatibles utilizando una codificación compatible con ASCII (ACE). El distribuidor autorizado envía la cadena ACE al Sistema de Registro Compartido (SRS), donde se verifica y codifica. El IDN se agrega a los archivos de zona de los TLD *.com* y *.net* y se propaga por todo Internet. <http://www.verisign.com/latinamerica/esp/domain-name-services/domain-information-center/idn-domains/index.html> [visita: 15 de abril de 2013].

Los IDN tienen claras ventajas cuando se intenta llegar a los mercados locales y a usuarios de Internet que no hablan inglés, así como para marketing y publicidad local. Tanto si quien desea promocionar su información, productos o servicios no está familiarizado con la escritura latina básica, como si desea llegar a usuarios que no lo están, los IDN pueden ser determinantes.

Si se desea un IDN de segundo nivel o inferior, se debe seleccionar un nombre de dominio de primer nivel que lo permita. Para ello, habrá que verificar con el organismo de registro respectivo si se encuentran disponibles los IDN con los caracteres que se desean utilizar²⁶⁴.

En la actualidad, más de 47 organismos y administradores de registros de TLD mantienen IDN. Si se quiere registrar un nombre de dominio con toda la cadena con caracteres locales, o si se quiere enviar una solicitud para convertirse en un operador de TLD IDN, se puede elegir entre tres programas disponibles. Cada uno de estos programas tiene sus requisitos de calificación, reglas y tiempos de lanzamiento específicos.

- Proceso de Vía Rápida para ccTLD IDN. El término abreviado ccTLD IDN se refiere a nuevos dominios de nivel superior asociados con ingresos en la lista ISO 3166-1.
- Desarrollo de Políticas de ccTLD IDN²⁶⁵.
- Programa de Nuevos gTLD (incluyendo gTLD IDN)²⁶⁶.

En cuanto al negocio de nombres de dominio IDN, podemos citar el caso de John Tziviskos, que decidió invertir en SLD genéricos o descriptivos IDN griegos (.gr). En sus comienzos, en 2005, no obtuvo grandes beneficios, pero con el tiempo Google comenzó a valorar estos nombres de dominio, además de que tuvieron muy buena recepción por parte de los usuarios de Internet griegos, pues éstos buscaban la palabra griega seguida del .com.

²⁶⁴ Para mayor información, *vid.* ICANN. *Internationalized Domain Names*, <http://www.icann.org/en/resources/idn> [1 de junio de 2013].

²⁶⁵ Es un proceso de largo plazo para países y territorios que no califican para el Proceso de Vía Rápida. El primer paso para desarrollar el proceso de largo plazo para la inclusión de los ccTLD IDN es desarrollar una política de ccTLD IDN.

²⁶⁶ El lanzamiento de los nuevos gTLD traerá consigo extensiones IDN. *Vid.* ICANN. *Internationalized Domain names*. <http://newgtlds.icann.org/en/about/idns> [visita: 1 de junio de 2013].

Tziviskos considera que el negocio de los IDN tendrá éxito a largo plazo. No obstante, tiene «desarrollados» siete dominios, es decir, aloja en ellos unas páginas web con contenido, y a través de ellas realiza actividades comerciales. Utiliza el sistema de *AdSense*, lo que le genera 22 000 euros al año, además de que ha vendido algunos IDN genéricos o descriptivos cirílicos y árabes en extensiones *.com* y *.net*²⁶⁷.

3. La expansión de los nombres de dominio de Internet

Al poner de manifiesto la evolución y las características básicas de los nombres de dominio –consideraciones primordiales para el estudio jurídico de los nombres de dominio–, observamos una notoria proliferación de categorías y novedades en la estructura del DNS.

El fuerte crecimiento de los nombres de dominio debido al aumento del número de TLD aprobados por la ICANN ha traído como consecuencia directa nuevas actividades económicas en las que el nombre de dominio es la figura central. Entre estas actividades figuran la compraventa, el parking y el desarrollo de nombres de dominio.

- **Compraventa de nombres de dominio genéricos o descriptivos.** Consiste básicamente en el registro de nombres de dominio de segundo nivel que no invaden derechos de terceros para posteriormente ofrecerlos a quienes puedan estar interesados en obtenerlos, ya sea porque el nombre se enfoca al sector comercial o industrial de su empresa o actividad, o a los objetivos, inquietudes o ideales de organizaciones, asociaciones o personas físicas sin fines de lucro²⁶⁸.
- **Parking de dominios.** Es un sistema de gestión de publicidad insertada en los nombres de dominio²⁶⁹. Funciona de forma idéntica al ya mencionado negocio del

²⁶⁷ DOMISFERA, «Gana 22 000 al año con dominios IDN griegos», 11 de febrero de 2011, <http://www.domisfera.com/gana-22000-al-ano-con-dominios-idn-griegos> [visita: 2 de junio de 2013]. Con respecto a la venta de los SLD IDN, no se ha conseguido grandes beneficios. Si bien, por ejemplo, 公司.com («empresa», en chino) se vendió por 10 750 dólares, otros, como 兔.net («conejo», en chino) se subastó por 995 dólares. No obstante, quienes apuestan por estas inversiones afirman que se verán compensadas a larga plazo.

²⁶⁸ *Vid. infra*, capítulo 3 de la presente investigación.

²⁶⁹ Los términos del servicio de DomiParking.com pueden consultarse en <http://www.domiparking.com/es/-terminos-del-servicio.html> [visita: 1 de junio de 2013].

*pay-per-click advertising*²⁷⁰. Permite redirigir un nombre de dominio que no tiene un sitio web en marcha a una página web que contiene únicamente publicidad relacionada con el significado del SLD, de modo que cuando un usuario localiza el dominio «aparcado» puede generarle ingresos económicos por *click* al titular del registro²⁷¹.

Es una opción para quienes registran un SLD sin saber qué uso inmediato le darán. De hecho, cuando se «aparcen» los dominios no se incluyen los datos de los servidores de nombres de dominio (DNS).

Más de 3,2 millones de nombres de dominio utilizan el parking prestado por plataformas dedicadas a la venta, alquiler y parking de dominios²⁷². Se considera que un nombre de dominio se encuentra «parqueado» o «aparcado» cuando el único desarrollo web que tiene consiste en una «página de parking», que puede a su vez estar basada en un programa de *pay-per-click* para obtener beneficios económicos.

El parking, es, sin duda, una forma sencilla de ganar dinero con los dominios que no se utilizan, y aumenta, al mismo tiempo, las posibilidades de su venta²⁷³. No obstante, hay que tener en cuenta en este sentido que buscadores como Google utilizan en estos casos el método de la penalización (una técnica que tienen para mejorar la calidad de los resultados): si detectan una web que utiliza el parking para acceder a los primeros puestos del ranking del buscador, lo penalizan²⁷⁴ con sancio-

²⁷⁰ Vid. HERRADOR MUÑOZ, M., «Plan del proyecto. Servicios de internet orientados a los negocios», *Escuela Politécnica Superior de Jaen*, p. 80, http://sinbad2.ujaen.es/cod/archivosPublicos/pfc/pfc_manuel_herrador.pdf [visita: 1 de junio de 2013].

²⁷¹ SUNDERLAND, S. D., «Domain Name Speculation: Are We Playing Whac-a Mole?», *25 Berkeley Tech. L.J.* 465, 2010, p. 470.

²⁷² Vid. <http://www.sedo.com/es/empresa/informacion-sobre-sedo/?tracked=1&partnerid=&language=es> [visita: 15 de abril de 2013].

²⁷³ Hay quienes opinan que esto no es negocio para los titulares de dominios genéricos, pues las ganancias rondan entre los 400 y los 500 euros al mes. Quienes aparcen dominios de nombres parecidos a otros de portales o marcas de tráfico, como por ejemplo *www.youtube.com*, tienen en cambio 300 y 500 euros de ganancia diarios. Vid. SUÁREZ, A., «Parking de dominios, una razón para evitarlo», *Blog Alejandro Suárez*, <http://www.alejandrosuarez.es:80/2009/04/parking-de-dominios> [visita: 15 de abril de 2013].

En nuestra opinión, estos casos de nombres aparcados similares a otros nombres de empresas son muy endebles, pues pueden ser abatidos por medio de la UDRP, además de por la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas vigente en el país donde se reclame el uso tendencioso de este tipo de nombres de dominio.

²⁷⁴ FLANAGAN, E. M. «No Free Parking: Obtaining Relief from Trademark-Infringing Domain Name Parking» *92 Minn. L.Rev.* 498 2007-2008, p. 499.

nes que van desde hacerle perder puestos en las búsquedas hasta descatalogar el dominio de los resultados²⁷⁵. Esto tiene como consecuencia que el nombre de dominio «aparcado» se desvalorice económicamente, pues a pocos compradores les interesará aparecer en una posición donde ningún usuario lo localice o que definitivamente no aparezca indexado, y recuperar una posición ventajosa en el buscador es difícil²⁷⁶. Ser readmitidos en el buscador es una tarea laboriosa, que puede demorar años, e incluso puede suceder que nunca se recupere la posición que se había conseguido²⁷⁷.

Por otra parte, es importante señalar que Google cuenta con lo que se denomina *Google Adsense*²⁷⁸. Éste y la publicidad de los parkings son similares, pero la diferencia fundamental radica en que *Adsense* es aplicable a páginas web con contenido relevante, mientras que los nombres de dominio «aparcados» alojan en sus webs solo publicidad. La política de Google como buscador tiene como objetivo proporcionar a los usuarios páginas con contenido relevante. Por ello, deja fuera a los parkings, con la intención de impedir que cuando sus usuarios lleguen a través suyo a páginas web sin contenido relevante, es decir, dominios aparcados que desvirtúan el sentido de un buscador²⁷⁹.

²⁷⁵ Vid. HERRADOR MUÑOZ, M., *op. cit.*

²⁷⁶ Indexar un nombre de dominio en, por ejemplo, Google, consiste simplemente en solicitar a la empresa que incluya dicho nombre en sus resultados de búsqueda. Si no se hace esto, el dominio quedará en las últimas páginas de resultados de las búsquedas.

Por lo demás, señalar que hay ocasiones en las que Google mantiene durante mucho tiempo penalizado al dominio aunque haya dejado el servicio de parking, y no es posible para la empresa volver a posicionarlo. En estos casos, tiene que pasar bastante tiempo para conseguir una ubicación considerablemente buena. Vid. BLANCO, C., «Cómo conseguir que te indexen un dominio que antes era de parking», *Blog de Carlos Blanco*, <http://www.carlosblanco.com/2006/12/12/como-conseguir-que-te-indexen-un-dominio-que-antes-era-de-parking> [visita: 1 de junio de 2013].

²⁷⁷ Vid. www.domainition.es [visita: 15 de abril de 2013].

²⁷⁸ *Google Adsense* es un método sencillo y gratuito para que cualquier editor de sitios web pueda obtener ingresos mediante la publicación de anuncios Google orientados en sus sitios web. Igualmente, este sistema proporciona a los usuarios del sitio las tecnologías de búsqueda de Google y obtener ingresos por la publicación de anuncios de Google en las páginas de resultado de búsquedas. Vid. «¿Qué es Google Adsense?», <https://www.google.com/support/adsense/bin/answer.py?hl=es&answer=9712> [visita: 15 de abril de 2013].

²⁷⁹ Consulta a Alberto Domínguez, de Dinamon, empresa dedicada a desarrollar negocios en Internet. Vid. <http://www.dinamon.com>.

Para evitar las penalizaciones de Google, los *domainers* que optan por rentabilizar de alguna forma los dominios buscando alternativas para no perder posiciones en los resultados de motores de búsquedas tienen las siguientes opciones: un servicio de creación de *minisitios* para poder personalizar en mayor medida los contenidos de estos nombres de dominio con sus *Power Content Plans*²⁸⁰ o desarrollar los dominios con contenido de calidad²⁸¹.

- **«Desarrollo» de dominios.** Con el «desarrollo» de un nombre de dominio se persigue identificarlo con un sitio web funcional, para así llegar a un sector determinado. El «desarrollo» de dominios no se limita, pues, a alojar publicidad comercial, como sucede con el parking, sino que genera contenidos para incrementar el valor del dominio y obtener beneficios económicos²⁸².

Toda vez que ya casi no quedan SLD genéricos o descriptivos bajo los gTLD o ccTLD más valorados económicamente, como el *.com* o el *.de* alemán (que se ha consagrado como segundo puesto en el ranking mundial de dominios más preciados), los IDN brindan una nueva posibilidad de crecimiento a Internet y, al mismo tiempo, al «mercado de dominios». Este crecimiento aumentará con la introducción de los nuevos gTLD. Todo ello

²⁸⁰ MARTÍN, D. «GoDaddy presenta un nuevo sistema de creación de minisitios», *Ojo Internet*, 1 de octubre de 2008, <http://www.ojodominios.com:80/noticias/godaddy-presenta-un-nuevo-sistema-de-creacion-de-minisitios> [visita: 1 de junio de 2013].

²⁸¹ El denominado *domainition*, término creado por *domainers* españoles que hacen referencia a la palabra «domain + definition», pretende combinar SEO con *domaining* para conseguir sin mayor esfuerzo un dominio posicionado y que aumente su valor cada día. El modo de llegar a estos objetivos se apoya en la máxima de Google de ofrecer contenido de calidad y darle al buscador lo que demanda. Aplicando diversas técnicas de posicionamiento interno de sitios web, se puede conformar una página casi perfecta en este sentido, de manera que al teclear la búsqueda, la web en cuestión se perfile como la opción más relevante. Esto se traducirá en un aumento cualitativo del valor total del dominio, con el mínimo esfuerzo. *Vid.* «La alternativa al parking se llama *domainition*», *DomainerSpain.cot*, 3 de octubre de 2008, <http://www.ojointernet.com/noticias/godaddy-presenta-un-nuevo-sistema-de-creacion-de-minisitios>. «Un *domainition* es un dominio genérico dedicado explícitamente a explicar la definición de la palabra que contiene de forma didáctica, informativa y divulgativa. Se plantea como una alternativa al parking de dominios donde se deprecia el valor del dominio por el mismo hecho de estar “aparcado”». Por el contrario, un *domainition*, además de mejorar su posicionamiento en buscadores, aumenta su valor y aporta un bien a la comunidad, lo que redundará, según sus creadores, en un valor social. *Vid.* <http://minisites.com> [visita: 1 de junio de 2013].

²⁸² Un ejemplo es *www.empleo.es*, que fue registrado en el mes de noviembre de 2005. Como primer paso, su titular lo rentabilizó por medio del servicio de parking, recibiendo ofertas hasta de 40 000 euros. Por ello, decidió no venderlo por ese precio, y optó por desarrollarlo para obtener mayores beneficios aún. Actualmente es una página web que se encarga de la búsqueda de trabajo a través de Internet. Su principal objetivo es, según su creador «ofrecer el mejor punto de encuentro para empresas que ofrecen un puesto vacante y para candidatos que buscan su primer empleo o desean evolucionar en su carrera profesional».

se enmarca en el objetivo general de la ICANN de promover la competencia, la confianza, la elección y la innovación.

La ampliación del número de nombres de dominio de primer nivel e IDN en los próximos años comportará una serie de desafíos técnicos y, sobre todo, jurídicos. Los esfuerzos de la ICANN por fortalecer la confianza del consumidor en el sistema de registro de nombres de dominio, el aumento de la competencia en la industria, además del incremento de registros válidos requerirán de sólidas medidas de protección²⁸³.

En fin, un verdadero galimatías jurídico que de no resolverse en un tiempo relativamente corto, sólo beneficiará a aquéllos que sean económicamente más fuertes. Pero no hay que olvidar que esto contraviene uno de los valores clave de la ICANN, la introducción y promoción de la competencia en el registro de los nombres de dominio, siempre que resulte práctico y beneficioso para el interés público²⁸⁴.

²⁸³ ICANN, «Plan estratégico de ICANN de junio 2010 a junio 2013», <http://www.icann.org/es/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-es.pdf> [visita: 15 de abril de 2013].

²⁸⁴ *Ibid.*

Capítulo II

La colisión con las marcas como origen de una disciplina jurídica sobre los nombres de dominio

1. Planteamiento de la problemática jurídica del nombre de dominio

Un tema recurrente en los debates sobre la administración del sistema de nombres de dominio es la interacción de éstos con las marcas. El registro de un nombre de dominio ofrece la posibilidad de tener presencia en todo el mundo gracias al acceso a Internet desde cualquier lugar. Pero el sistema de propiedad industrial tiene carácter territorial, y da origen a derechos exclusivos que pueden hacerse valer sólo dentro de la jurisdicción correspondiente.

En este sentido, la intersección del sistema de nombres de dominio con las marcas es tan solo un ejemplo de un fenómeno más amplio: el encuentro de Internet, un nuevo medio mundial en el que el tráfico circula sin fronteras, con un sistema tradicional, territorial y que emana de la autoridad soberana de los Estados¹.

De la confrontación entre estas figuras ha nacido un régimen jurídico que, como veremos, más que proteger a los nombres de dominio y a quienes los registran, resguarda y fortalece derechos previos, principalmente los derechos de marca. Este hecho cuestiona la verdadera existencia de un régimen jurídico que proteja los nombres de dominio o a quienes los registran o los adquieren con posterioridad al registro.

El nombre de dominio no demanda de mayores formalidades para su existencia, ya que su registro es un procedimiento sencillo, que en sus inicios consistía simplemente en

¹ Vid. OTERO LASTRES, J. M., «Introducción», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, J. M. (coords.), *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 63.

completar una solicitud ante InterNIC², que registraba el dominio de forma gratuita³. InterNIC rechazaba el registro únicamente en aquellos casos en los que resultara obvia una violación de derechos de marca; en el resto de los casos, registraba el nombre de dominio solicitado sin pedir ningún tipo de requisito especial⁴, ni siquiera, y esto sigue siendo así en la actualidad, la obligación de ser el titular de una marca registrada o de demostrar un interés legítimo sobre el nombre que se registra como dominio. Cualquier persona física o jurídica puede acceder a un nombre de dominio, siendo la única condición para su concesión el pago de las tasas de registro⁵.

En 1993, Network Solutions acordó con la National Science Foundation que se encargaría del sistema de registro de nombres de dominio⁶. Dos años más tarde, Network Solutions comenzó a cobrar por dicho registro. En sus inicios, la tasa de registro era de 50 dólares al año⁷. En la actualidad, los nombres de dominio pueden ser registrados en las entidades privadas acreditadas por ICANN por 10 dólares o menos.

Como ya hemos apuntado, el registro de un dominio se realiza por vía electrónica y no requiere de la firma autógrafa o electrónica de ningún documento contractual. Una vez realizado el registro, la persona obtiene una especie de control sobre el nombre de dominio,

² La responsabilidad de la coordinación general y de la administración del sistema de nombres de dominio, y especialmente la delegación de las porciones de espacios de dichos sistemas conocidas como los TLD, venía correspondiendo a la IANA, al tiempo que de la gestión ordinaria del sistema se encargaba en exclusiva un Registro Central de Internet, conocido como InterNIC. *Vid.* DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op. cit.*, p. 48.

³ NELMARK, D., «Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interest Such as Domain Names», 3 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2004-2005, p. 7.

⁴ QUINTTER, J., «Billions Registered: Right Now There Are No Rules to Keep You From Owning a Bitchin' Corporate Name as Your Own Internet Address», *Wired*, octubre de 1994, p. 50, http://www.wired.com/wired/archive/2.10/mcdonalds_pr.html [visita: 5 de junio de 2013]. Actualmente, registrar un nombre de dominio es un trámite sencillo y en gran parte automatizado, que supone visitar la página web de la empresa registradora, verificar si el nombre de dominio deseado está disponible y proporcionar información personal básica, como el propio nombre y los datos de contacto y, por lo general, pagar una tasa básica de registro. Los nombres de dominio se registran por orden de llegada, a medida que se solicita su registro. En la mayoría de los acuerdos de registro se exige a los solicitantes que certifiquen que, a su leal saber y entender, el nombre de dominio elegido para registrar no infringe los derechos de terceros. En la mayoría de los casos, el registrador no realiza verificaciones al respecto.

⁵ BARRO ANDRÉS, M., «Criminalidad e Internet: Retos del siglo XXI», *Sentencias de TSJ y AP y otros Tribu- nales*, 15/2003 (comentario), 2003. Base de datos Westlaw.es, p. 17.

⁶ *Vid.* NSF Cooperative Agreement NCR-9218742, en http://www.cavebear.com/archive/nsf-dns/nsf_nsi_agreement.html [visita: 5 de junio de 2013].

⁷ KAYTAL, N., «The Domain...», *op. cit.*, p. 248.

teniendo derecho a crear una página web, «aparcar» el dominio, no hacer nada con el mismo o venderlo al mejor postor⁸.

Hasta 1993, el número de registros de nombres de dominio rondaba entre los 200 y los 300 al mes, pero estas cifras crecieron hasta alcanzar los 10 000 registros diarios en 2000⁹. Ello se debió a diferentes factores, como la expansión de Internet, la disponibilidad de ordenadores personales, la introducción de nuevos gTLD, la liberalización de muchos ccTLD y, fundamentalmente, la valía intrínseca de los nombres de dominio, surgida del hándicap técnico de que sólo puede existir un SLD para cada gTLD. A todo ello se suma además el hecho de que los registros se rigen, como ya hemos visto, por el principio de prioridad temporal en la asignación del nombre requerido (*first come, first served*)¹⁰.

Los primeros usuarios de Internet advirtieron rápidamente que un buen nombre de dominio para su negocio podría ayudar a dirigir tráfico hacia su sitio web. Otros, en cambio, tomaron nota de la facilidad con la que se podían registrar nombres de dominio atractivos, lo que trajo como consecuencia un aumento indiscriminado de registros que incorporaban en sus SLD marcas y nombres comerciales de grandes empresas por parte de especuladores que buscaban obtener cuantiosos beneficios de su posterior venta¹¹.

En efecto, el nombre de dominio puede comprarse y venderse, pero hay que tener en cuenta que, jurídicamente, quien lo registra sólo obtiene el «registro», pero no la «propiedad» del mismo. Cuando una persona física o jurídica registra un nombre de dominio acuerda en obligarse con la entidad registradora por medio de un contrato de servicios, no a través de un contrato de compraventa¹². Sin embargo, con sorprendente frecuencia, lo que se busca «adquirir» es el nombre de dominio en sí. Ello conduce al principal problema que

⁸ NELMARK, D., «Virtual property...», *op. cit.*, p. 8.

⁹ BARATTA, O. M. y HANAMAN D. L., «A Global Update...», *op. cit.*, p. 330.

¹⁰ DAVARA RODRÍGUEZ, M. A., «Contenido económico de los nombres de dominio en Internet: la ciberocupación», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 554, 2002. Base de datos Westlaw.es, p. 2.

¹¹ LITMAN, J., «The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain System», 4 *J. Small and Emerging Bus. L.*, 2000, p. 151.

¹² En dicho contrato denomina *owner* al titular de una marca y *registrant* a la persona que controla el nombre de dominio. *Vid.* «El contrato de servicio de Network Solutions», <http://www.networksolutions.com/legal/-static-service-agreement.jsp> [visita: 5 de junio de 2013].

presenta su regulación jurídica, respecto del cual existen numerosas opiniones pero poca uniformidad¹³.

Los derechos de registro de un nombre de dominio son diferentes a cualquier otra forma de derecho de propiedad conocida. En un primer momento, y como veremos más adelante, el nombre de dominio aparece como una «cosa» no susceptible de apropiación exclusiva y, por consiguiente, que no puede ser propiedad de nadie: es lo que llaman *res nullius*¹⁴. Sin embargo, la forma en que es tratado el nombre de dominio no concuerda con el *res nullius*, pues la práctica demuestra que sí se obtiene un tipo de control sobre el mismo al registrarlo.

En este sentido, es importante indicar que la base de datos *Whois* se refiere en todo momento a los solicitantes de nombres de dominio como «registrantes», y no como «propietarios» o «titulares» de los mismos. Las personas no «compran» los nombres de dominio a las entidades acreditadas por la ICANN, sino que realizan una especie de arrendamiento, ya que, en un sentido técnico jurídico, el nombre de dominio no es una «cosa» material sobre la que se puedan ejercer derechos reales. Sin embargo, en la práctica, el «registrante» puede vender el nombre de dominio a terceras personas sin que ello represente incumplimiento alguno del contrato de registro.

A pesar de la falta de precisión jurídica que existe sobre el nombre de dominio, su regulación se concentra en combatir las dificultades que se presentan como consecuencia de la facilidad con que se pueden incorporar marcas en los SLD. La semejanza que existe entre algunas de las funciones que realiza el nombre de dominio y las de las marcas llevaron a los legisladores a buscar un paliativo para una cuestión que era de evidente importancia: el choque frontal de los nombres de dominio con las marcas.

¹³ *Vid. infra*, capítulo 4.

¹⁴ ROSE, C. M., «Romans, Roads, and Romantic Creator: Traditions of Public Property in the Information Age», 66 *Law & Contemp. Probs.*, 89, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1275&-context=lcp> [visita: 5 de junio de 2013].

2. El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio

El examen de los conflictos suscitados entre las marcas y los nombres de dominio ha sido tratado hasta la saciedad en la literatura jurídica nacional y extranjera, por lo que contamos con valiosas aportaciones por parte de la doctrina¹⁵. Sin embargo, debido a la fundamental

¹⁵ MARÍN LÓPEZ, J. J., «Nombre civil, denominación social y nombres de dominio», *Pe I Revista de Propiedad Industrial*, 10, 2002, p. 15. Para información sobre algunas de estas aportaciones, *vid.* GARCÍA VIDAL, A., «Marcas y nombres de dominio en Internet», en *Actas de Derecho Industrial*, tomo XVIII, Santiago de Compostela, 1997, y «La tutela de los signos distintivos frente a los nombres de dominio (un análisis de las resoluciones judiciales española)», en GÓMEZ SEGADÉ, J. A. (ed.), *Comercio electrónico e Internet*, 2001; BARDALES MENDOZA, E., «Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los derechos sobre marcas», *Revista de Derecho Informático*, agosto, 1998; «La lesión de una marca mediante un nombre de dominio», *Boletín de Autocontrol de la Publicidad*, 38, 2000; MASSAGUER FUENTES, J., «Conflicto de marcas en Internet», *Revista General de Derecho*, 648, 1998; KAUFMAN, I. J., «El sistema de nombres de dominio: actuar ahora o lamentar después», *Revista de Derecho Informático*, octubre de 1999; RIBAS, A., *Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet*, Navarra, España, Aranzadi, 1999, pp. 31 y ss.; PÉREZ DAUDI, V., «Comentario al Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo de 2 de junio de 1999 (El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio)», *Justicia* 2000-1, p. 115-140; RICHARD, S., «Aproximación al sistema de nombres de dominio de Internet en la actualidad», *Revista General de Derecho*, 666, 2000; HERNANDO DE LARRAMENDI, L., «El uso como dominio de una marca registrada», en *Estudios sobre propiedad industrial. Homenaje a M. Currell Suñol*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Navarra, Aranzadi, 1999 y redición 2002; IBARRA, A., «¿Legislación sobre nombres de dominio?», en *REDI*, 100, 2002; AGUIRRE, F., «Las nuevas políticas de delegación de nombres de dominio en el Perú», *REDI*, 26, 2000; GINER PARREÑO, C., «Conflicto entre marcas y nombres de dominio: la victoria de los vagos» en *Derecho de los Negocios*, 122, noviembre de 2000; SEDOFF, M., «El interés legítimo de la Ley de marcas argentina y las disputas de dominios en Internet», *REDI*, 24, 2000; VARÍ, P., *La natura Giuridica Dei Nomi Di Dominio*, Milani, Cedam, 2001; BEAURAIN, N. y JEZ E., «Les noms de domaine de l'internet», *Aspects juridiques*, Litec, 2001; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, Madrid, Civitas, 2001; MAESTRE, J., *Derecho al nombre de dominio*, Madrid, Dominiuris, 2001; OVIDIO SALGUEIRO ARAUJO, J., «Nombres de dominio y marcas: dos sistemas de identificación con funciones similares pero claramente diferenciados entre sí», *Revista de Derecho Informático*, 30, enero de 2001; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001; DAVARA RODRÍGUEZ, M. A., «Contenido económico de los nombres de dominio en Internet: la ciberocupación» *op. cit.*; SAMMARCO, P., *Il regime giuridico dei 'nomi a dominio*, Milán, Giuffrè Editore, 2002; MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas en Internet», en GIMENO-BAYÓN COBOS, R. (coord.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003; CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario crítico al Plan Nacional de nombre de dominio: los nuevos criterios de asignación de nombres de dominio bajo el código territorialial ".es", entre la reforma y el continuismo», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas tecnologías*, 3, 2003; PLAZA PENADÉS, J., «El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 588, 2003; VIBES, F. *El nombre de dominio en Internet*, Buenos Aires, La Ley, 2003; RÍOS RUIZ, R. W., «Los nombres de dominio y su conflicto con los derechos de propiedad intelectual», en *Derecho de Internet y Telecomunicaciones*, Grupo de Estudios en Internet Comercio Electrónico y Telecomunicaciones e Informática, Universidad de los Andes, Bogotá, Legis, 2003; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas versus nombres de dominio en Internet*, Madrid, Iustel, 2004; GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español de los nombres de dominio. Estudio de la normativa contenida en la Ley de comercio electrónico y en el Plan Nacional de Nombres de Dominio*, Granada, Comares, 2004; BURGALLO, B., «Marcas y nombres de dominio», conferencia dictada en las *V Jornadas de Propiedad Intelectual de Iberoamérica 2001*, Magister Lvcentinvs, Universidad de Alicante (modificación del 25-12-2004) <http://www.burgallo.info/index>; FERNÁNDEZ DELPECH, H., *Internet: su problemática jurídica*, Buenos Aires,

influencia que tiene este debate en el origen del régimen jurídico actual de los nombres de dominio, haremos una sucinta referencia al mismo.

Al margen de los conceptos y límites establecidos por los países que cuentan con una regulación jurídica sobre la marca, la OMPI la define como «un signo o una combinación de signos que diferencian los productos o servicios de una empresa de los de las demás. Esos signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores, así como cualquier combinación de los mismos»¹⁶. Por su parte, como ya hemos expuesto, el nombre de dominio puede incorporar en su SLD palabras, letras, números y la combinación de los mismos, lo que hace posible incorporar una marca en el SLD, y dar lugar, en consecuencia, a la primera causa de confrontación.

La segunda causa se debe a que las marcas se rigen por dos principios fundamentales: la territorialidad y la especialidad. Respecto a lo primero, ya adelantábamos al principio de este capítulo que los derechos de propiedad industrial tienen un carácter territorial. En materia de marcas, el ámbito de validez de un registro corresponde al territorio nacional, es decir, sus efectos no trascienden las fronteras de los países. En cambio, el nombre de dominio, por su naturaleza técnica, sobrepasa inevitablemente dichas fronteras¹⁷.

En cuanto al principio de especialidad, se dice que una marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que fue creada y regis-

LexisNexis, 2004; AGUSTINOY GUILAYN, A. «De qué hablamos cuando hablamos de los nombres de dominio?», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 7, 2005; MORENO-TORRES SÁNCHEZ, M., «Presente y futuro del nombre de dominio geográfico español», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 666, 2005; RAMOS HERRANZ, I., «Régimen jurídico para el registro de nombres de dominio de Internet bajo .es», *Revista de Contratación Electrónica*, 61, 2005, «Propiedad industrial e intelectual. Los nombres de dominio continúan», *Revista de Contratación Electrónica*, 70, 2006; CORNO CAPARRÓS, L. (coord.). *Marcas y nombres de dominio: aspectos legales, fiscales valoración de activos intangibles*. Madrid, Francis Lefebvre, 2005; VACCÀ, C., *Nomi de dominio, marchi e copyright. Proprietà intellettuale e industriale in Internet*. XV, Milán, Giuffrè, 2005; BETTINGER, T.; WILLOUGHBY, T. y ABEL, S., *Domain Name Law & Practice. An International Handbook*, Oxford, Oxford University Press, 2005; VOEGELI, J., *Die Regulierung des Domainnamensystems durch die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, Colonia, Munich, Carl Heymanns Verlag, 2006; BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Navarra, Aranzadi, 2007; AGUSTINOY GUILAYN, A., *Nombres de dominio: normativa internacional, comunitaria y española comentada*, Barcelona, Bosch, 2008; entre otros que se mencionan a lo largo de la presente investigación, tanto de doctrina española como extranjera.

¹⁶ OMPI. *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. Publicación de la OMPI n.º 895 (S). Disponible en http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf [visita: 5 de junio de 2013]. Para un análisis más profundo, vid. WIPO. *Intellectual Property Handbook*. WIPO Publicación n.º 489. Disponible en <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm> [visita: 5 de junio de 2013].

¹⁷ DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op. cit.*, p. 100.

trada. De ahí surge la regla general según la cual una marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercancía. Esto quiere decir, al menos en principio, que una misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase¹⁸. Está permitida la coexistencia de marcas idénticas para distinguir productos o servicios distintos, cosa que no puede ocurrir con el nombre de dominio, que por su naturaleza técnica –no puede existir un nombre de dominio igual a otro bajo un mismo TLD– no cuenta con esta capacidad de coexistencia entre las denominaciones iguales registradas como SLD. Se origina de esta manera un gravísimo problema, pues sólo una de las empresas podrá contar con el nombre de dominio que incorpora su marca, pese a que puede haber distintos titulares de una misma marca.

La tercera causa de confrontación se relaciona con que, en términos generales, la marca desempeña cuatro funciones principales¹⁹:

- función empresarial
- función indicadora de la calidad,
- función condensadora del *goodwill* o buena reputación y
- función publicitaria

En este sentido, con el surgimiento del comercio electrónico el nombre de dominio comienza a ser empleado para identificar a las propias empresas conectadas en la Red, adoptando así algunas de las funciones de la marca, pues, en el contexto digital, el nombre de dominio actúa como vehículo comercial y distintivo empresarial.

El nombre de dominio es una herramienta necesaria para las empresas que desean estar presentes en Internet, ya que posibilita la continuación de sus actividades mercantiles *online* y en el mundo real. Todo lo digital tiene repercusión directa en el mundo material. Por ello es fundamental para las empresas contar con un nombre de dominio.

¹⁸ RANGEL MEDINA, D., «La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana», *Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística*, año X, núm. 20, julio-diciembre de 1972, p. 185. En el mismo sentido, *vid.*, del mismo autor, *Tratado de Derecho marcarío*, México, Libros de México, 1960, p. 153-169, y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001.

¹⁹ *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. «Las funciones de la marca», *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 5, 1978; *Fundamentos de Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, pp. 44-56; *Derecho de marcas*. Madrid, Montecorvo, 1990; *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001 y 2004; *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 488-491.

En un principio, la expresión de las marcas y nombres comerciales a través de la Red sorprendió a algunas grandes empresas que pretendían tener presencia en Internet, pues en muchos casos se encontraron con que sus signos distintivos estaban ya registrados como nombres de dominio, sin que hubiesen dado ellas autorización alguna.

El conflicto entre los nombres de dominio y las marcas representó un verdadero problema al que había que darle una rápida solución. Como consecuencia de ello nació una regulación jurídica defensiva que reforzó la protección de los derechos de propiedad industrial y dejó a un lado la protección de los posibles derechos que sobre el nombre de dominio pudiese haber.

La importancia de los intereses en juego, que podían afectar al mismo sistema económico mundial, y la premura con que se plantearon las soluciones jurídicas, ocasionaron que el problema que presentaban los nombres de dominio fuera confinado a su conflicto con las marcas.

Cuando comenzó el auge de los registros de los nombres de dominio, los solicitantes de los mismos no sólo buscaban nombres genéricos o descriptivos valiosos, sino que también perseguían el registro de denominaciones de marcas y nombres comerciales de empresas con gran reconocimiento y prestigio.

Un ejemplo claro de esta actividad fue el de *www.macdonalds.com*, que fue registrado por un tercero ajeno a la empresa²⁰. Este nombre de dominio se considera de un gran valor por dos razones fundamentales. La primera porque se trata de un nombre de dominio que por la simple importancia empresarial del titular de la marca atrae tráfico a la página web que lo aloja, situación que beneficia temporalmente a quien lo registra pues, aprovechando la reputación comercial de la empresa, tiene mayores posibilidades de vender productos u ofrecer servicios o de generar beneficios económicos por medio de la publicidad PPC. La segunda razón es que muy probablemente McDonald's Corp. podría estar intere-

²⁰ Para información sobre el caso de *macdonalds.com*, vid. WEISWASSER, G., «Domain names, The Internet, and Trademarks: Infringement in Cyberspace», 20 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 2003-2004, pp. 151-152; AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, op. cit., p. 69. Asimismo, vid. la nota que publicó el registrante de este dominio en QUITNER, J., «Billions Registered: Right Now, There Are No Rules to Keep You from Owning a Bitchin' Corporate Name As Your Own Internet Address», *Wired*, Issue 2, 10 de octubre de 1994. Disponible en <http://www.wired.com/wired/archive/2.10/mcdonalds.html> y CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, op. cit., p. 115, nota a pie 98.

sada en comprar el nombre de dominio para utilizarlo para su propia página web, para prevenir que se asocie a la empresa con algún competidor o para evitar que se alojen bajo su nombre contenidos difamatorios o indecorosos que pudiesen perjudicar la reputación de la empresa²¹.

La gran mayoría de los nombres de dominio registrados inicialmente contenían marcas de empresas conocidas de distintos sectores de la industria y el comercio. En consecuencia, los titulares de esos derechos emprendieron una lucha para impedir el registro de nombres de dominio que incluyeran sus signos distintivos de empresa como SLD.

En un principio, los intentos de los titulares de derechos de marca contra estos registrantes fueron infructuosos, pues las acciones tradicionales con las que contaba el régimen jurídico de marcas no fueron suficientes para probar, entre otros extremos, que los nombres de dominio eran «utilizados en el comercio», o que hubiese «riesgo de confusión» con las marcas. De pronto, las empresas se toparon con la novedad de Internet y con la correspondiente incertidumbre jurídica de que no se contaba con instrumentos legales claramente definidos para defender sus derechos de marca²².

Esta situación dio lugar a supuestos de negociación con quienes habían registrado nombres de dominio que resultaban de interés para determinadas empresas o entidades. La única forma que los titulares de una marca tenían de hacerse con el nombre de dominio deseado, pero que ya había sido registrado por un tercero, era llegar a acuerdos privados con él para obtenerlo por medio de una transferencia²³. Este escenario desencadenó una de las mayores olas de especulación que ha generado Internet. Cualquier persona podía obtener en exclusiva en la Red nombres de dominio de cualquier marca, denominación corporativa, nombres de estrellas de cine o del deporte e infinidad de denominaciones protegidas por derechos subjetivos²⁴. La realidad demostraba que había una flagrante violación de de-

²¹ NELMARK, D. «Virtual property...», *op. cit.*, p. 9. En el mismo sentido, *vid.* LIPTON, J., «Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy» 40, *Wake Forest L. Rev.* 2005, pp. 1401-1403.

²² *Vid.* AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, *op. cit.*, p. 70.

²³ *Vid.* DAVARA RODRÍGUEZ, M. A., «El contenido...», *op. cit.*, p. 2.

²⁴ AGUSTINOY GUILAYN, A., *ibid.*

rechos y que era necesaria una regulación que previera una defensa contra aquella práctica nociva.

Poco tiempo después, la suerte de los titulares de marcas afectados por esta problemática cambió radicalmente con la llegada del término *cybersquatting* o ciberpiratería a las legislaciones y normativas que rigen el funcionamiento de Internet²⁵.

2.1. El término *cybersquatter* y su influencia en el establecimiento de un régimen jurídico referente a los nombres de dominio

Es importante el estudio del término *cybersquatter*, pues en su significado se basa la totalidad de la regulación jurídica que atañe al nombre de dominio.

*Cybersquatter*²⁶ deriva del término anglosajón *squatter*, que significa «usurpador», y hace referencia a una persona que se establece sin tener derecho a ello en un terreno público o en una propiedad que no se utiliza²⁷.

En el ámbito de los nombres de dominio, el término *cybersquatter* fue utilizado por primera vez para hacer referencia a aquellos solicitantes de registros de dominios que habían sido «dados de baja» por negarse a pagar las tasas de registro o de renovación²⁸. Más adelante se utilizó para denominar a aquellas personas que registran abusiva, deliberada e indiscriminadamente nombres de dominio sin tener interés legítimo sobre ellos y que además son coincidentes con marcas registradas por terceras personas, y que solicitan luego cantidades elevadas a su legítimo titular por la transmisión de los mismos²⁹. Otro calificati-

²⁵ LIFSHITZ, A., «Cybersquatting», 38 *Harv.J. On Legis.*, 2001, pp. 531-532.

²⁶ Los *cybersquatters* reciben también la calificación de cuatrosos de Internet, ciberusurpadores, okupas del ciberespacio o piratas de nombres de dominio. *Vid.* RAMOS HERRANZ, I., *Marcas versus nombres de dominio*, Madrid, Iustel, 2004, p. 209.

²⁷ «Squatters are people who live in an unused building without having a legal right to do so», BBC English Dictionary, Londres, HarperCollins Publishers, 2009, p. 1094. Igualmente, *vid.* el significado del término «*squatter*» en <http://dictionary.reference.com/browse/squatter> y en *Property Law ChadBoard*, «What is a squatter? What rights does a squatter have? <http://counsel.net/chatboards/property/topic39/5.20.08.11.28.-50.html> [visita: 17 de abril de 2013].

²⁸ NELMARK, D., «Virtual Property...», *op. cit.*, p. 10.

²⁹ *Vid.* MILLER, G. «Cyber Squatters Give Carl's Jr. Others Net Loss», *Los Angeles Times*, 12 de julio de 1996. En el mismo sentido, *vid.* GILWIT, D. B., «The Latest Cybersquatting Trend: Typosquatters, Their Changing Tactics, and How To Prevent Public Deception and Trademark Infringement», 11 *Wash. U. J.L. & Pol'y*, 2003, p. 267.

vo para nombrar a este tipo de usuario es el de *domain names dealers*³⁰, aunque el que ha prevalecido ha sido el de *cybersquatters*.

En 1996, el Tribunal del Distrito Norte de Illinois conoció el caso *Intermatic Inc. v. Toeppen*³¹, donde por primera vez se hacía referencia al término *cybersquatter* en el sentido que lo conocemos ahora. Hasta el momento del juicio, Dennis Toeppen, el demandado, había registrado más de 240 nombres de dominio, la mayoría de los cuales coincidían con nombres de conocidas empresas³². En este asunto, el juez calificó al demandado como *cybersquatter*, definiendo el término como aquel individuo que intenta beneficiarse de Internet reservando y luego revendiendo o licenciando nombres de dominio a las empresas, que invierten millones de dólares para adquirir la notoriedad y buena fama de sus marcas³³.

En este asunto, Toeppen fue considerado un *squatter* en el entendido de que nunca tuvo los derechos de la marca «Intermatic», siguiéndose con la idea de que un titular de marca posee todos los derechos sobre la misma.

Posteriormente y, como era de esperarse, Dennis Toeppen fue protagonista de muchas de las primeras demandas sobre ciberocupación. Una de ellas fue la interpuesta por la empresa norteamericana Panavision International por el registro del nombre de dominio *panavision.com*. Dicha empresa era titular de la marca «Panavision», y al verse imposibilitada de disponer de un nombre de dominio igual por haberlo registrado previamente Toeppen, le instó a que se lo cediera, en virtud de que tenía derechos anteriores sobre la marca. Toeppen respondió que el registro de dominio no constituía uso de marca y ofreció la cesión del nombre de dominio a cambio de 13 mil dólares. Panavision rechazó la oferta y emprendió acciones judiciales para recuperar el nombre de dominio que entendía le correspondía.

Este caso lo conoció el Tribunal de Distrito de California y terminó en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que estableció que las acciones de Toeppen violaban la

³⁰ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 114.

³¹ *Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen* 1996 U.S. Dist. Lexis 14878 (D.III. 1996), <http://fac-staff-seattleu.edu/mchon/web/Cases/intermat.html> [visita: 5 de junio de 2013].

³² En esos registros figuran *deltaairlines.com*, *eddiebauer.com*, *neimanmarcus.com*. *Vid.* Committee On The Judiciary..., *op. cit.*, p. 7.

³³ «An individual who attempt [s] to profit from the Internet by reserving and later reselling or licensing domain names back to the companies that spent millions of dollars developing the goodwill of the trademark». *Vid.* *Intermatic Incorporated v. Dennis Toeppen*, *loc. cit.*

Federal Trademark Dilution Act de 1995 y el Anti-dilution Statute, California Business Code.

2.2. Las distintas manifestaciones del *cybersquatting*

Como consecuencia del surgimiento del concepto de *cybersquatter* nacieron también los términos *cybersquatting*, *domain grabbing*³⁴, ciberocupación³⁵ y *cyberpiracy* o ciberpiratería³⁶ para designar la práctica de registrar nombres de dominio cuyo SLD coincide con marcas de gran prestigio y reconocimiento con el propósito más o menos evidente e inmediato de obtener beneficios por la cesión de los mismos a los titulares de las marcas afectadas³⁷.

Sin embargo, debemos señalar que la expresión ciberpiratería o *cyberpiracy* evoca una actividad más amplia. Además del *cybersquatting*, incluye el denominado *typosquat-*

³⁴ MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas en Internet», en GIMENO-BAYÓN COBOS, R. (coord.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 332. Vid. además CARBAJO CASCÓN, F., «Localización, identificación y distinción en la Red. La problemática entre signos distintivos y nombres de dominio de Internet» en ECHEVERRÍA SÁENZ, J. A., *El Comercio electrónico*, Madrid, Edisofer, 2002, p. 385; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Nombres de dominio. Conflicto de leyes y Normativa ICANN» en CALVO CARAVACA, A. L. y AREAL LUDEÑA, S. (dirs.), *Cuestiones actuales del Derecho Mercantil Internacional*, Madrid, Colex, 2005, p. 385.

³⁵ Esta práctica abusiva fue calificada por la OMPI como «ciberocupación», traducción al castellano de *cybersquatting*. Vid. <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/index.html> [visita: 5 de junio de 2013]. El término es utilizado por grandes conocedores de la materia. Vid. RAMOS HERRANZ, I., «Usurpadores de marcas en Internet (*Cybersquatters*)», en RICO CARRILLO, M. (coord.), *Derecho de las nuevas tecnologías*, Buenos Aires, La Rocca, 2007, p. 502; MAGLIONA MARKOVICHTH, C. P., «Ciberocupación y Anticybersquatting Consumer Act», *Boletín Dominiuris*, <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/magliona.htm> [visita: 5 de junio de 2013]; RICHARD, S. y RODRÍGUEZ P. J., «La ciberocupación y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio», *Revista del Derecho Comercial*, 2002, año 33; DAVARA RODRÍGUEZ, M. A., «El contenido...», *op. cit.* Igualmente, la OMPI traduce «*cybersquatting*» como «ciberocupación». Vid. «La ciberocupación alcanza niveles récord: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI pone en marcha nuevos servicios», *Noticias OMPI*, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/-2011/article_0010.html; y NILSEN, J., «Mixing Oil with Water: Resolving the Differences Between Domain Names and Trademark Law», 1 *J. High Tech. L.* 2002, p. 51.

³⁶ Vid. SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001.

³⁷ MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas...», *op. cit.*, p. 332. En el mismo sentido, vid. KAYTAL, N., «The Domain Name Registration. Bizness: Are We Being “Pulled Over” on the Information Super Highway», 24 *Hastings Comm. & Ent. L.J.*, 2001-2002, p. 257; KILIAN, M., «Cybersquatting and Trademark Infringement», *Murdoch University Electronic Journal of Law*, vol. 7, n.º 3 (sept. 2000), <http://www.murdoch.edu.au/elaw/-issues/v7n3/kilian73.html>.

ting y el *clickfarming*³⁸ y, en general, varias formas de prácticas engañosas en Internet, todas ellas con la intención de obtener beneficios económicos en relación con el nombre de dominio³⁹.

El *cybersquatting* ha ido en aumento conforme la ICANN ha ido poniendo en activo nuevos TLD⁴⁰. Las formas de ciberocupación han evolucionando a la par que la Red, pues el *cybersquatter* no se limita a registrar los nombres de dominio de aquellas grandes empresas que todavía no cuentan con presencia en Internet, sino que también les arrebató el nombre de dominio a las que sí lo han registrado. Para ello realiza una constante vigilancia del periodo de caducidad de cada registro para hacerse con el nombre de dominio una vez que su plazo de vigencia vence. Realizado el registro del nombre de dominio, el *cybersquatter* intenta venderlo a la empresa que lo «tenía» anteriormente⁴¹.

Al hilo de lo expuesto, es preciso mencionar que otros conflictos del nombre de dominio con las marcas consisten en el hecho de que los registrantes ilegítimos de los nombres de dominio pueden incluir material pornográfico y difamatorio en los sitios web que alojan para desprestigiar la imagen comercial del titular del derecho legítimo. Esta situación afectó de forma importante a los titulares de marcas renombradas y notorias y a titulares de otros derechos, como las personas físicas cuyos nombres personales comenzaban a ser utilizados como identificadores telemáticos. Era evidente que además del daño a la imagen o

³⁸ CLARK, Ch. G. «The Truth Domain Names Act Of 2003 and a Preventative Measure to combat Typosquatting», 89 *Cornell L. Rev.*, 2003-2004, p. 1487.

³⁹ Igualmente, el profesor Carabajo señala que «aunque usualmente se identifique la piratería de nombres de dominio (*cyberpiracy*) con las prácticas de secuestro de dominios y extorsión directa al titular (*cybersquatting*), también deben comprenderse dentro de aquéllas las prácticas de almacenaje y comercio especulativo de dominio (*warehousing*) que se ofrecen al mejor postor, incluyendo al titular del signo reproducido por el dominio o a cualquiera de los titulares si se trata de un signo común a varios sujetos de un mismo país o diferentes países. De tal forma, dentro de las prácticas de *warehousing* pueden tener lugar también prácticas de *cybersquatting* si los dominios de la colección del pirata cibernético son ofrecidos directamente a los legítimos titulares del signo o signos idénticos o similares al SLD del dominios». CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 114.

⁴⁰ SUNDERLAND, S. D., «Domain Name Speculation: Are We Playing Whac-A-Mole?», 25 *Berkeley Tech. L.J.*, 2010, p. 469.

⁴¹ CLARK C., «The Truth...», *op. cit.*, p. 1488.

al aprovechamiento de la reputación de estas personas o de la imagen corporativa de las empresas afectadas, se causaba también un daño económico⁴².

2.2.1. Typosquatting

El *typosquatting* es considerado como una nueva forma de *cybersquatting*. Se define como la alteración de la literalidad de la denominación de la marca con la intención de generar confusión con el signo distintivo original⁴³.

Los *typosquatters* registran nombres de dominio que son premeditadas faltas de ortografía o errores en la denominación de la marca notoria o renombrada para obtener provecho de su reputación⁴⁴. La intención es la obtención de beneficios económicos, ya sea mediante la venta del nombre de dominio al titular del derecho de marca o el cobro de un canon por redirigir a los visitantes hacia su página web⁴⁵, o bien comercializando bienes o servicios, mediante publicidad, a través del parking de dominios o simplemente creando sus propias webs para generar tráfico en las mismas⁴⁶.

El *typosquatting* se concreta en la práctica de varias formas:

- Registrando un error universal de escritura o falta de ortografía en la denominación incorporada en el SLD, como *www.microsokt.com* en lugar de *www.microsoft.com*, o *www.berizon.com* en lugar de *www.verizon.com*.
- Prescindiendo de alguna letra de la marca famosa, como en *www.ingdirec.com*⁴⁷, en lugar de *www.ingdirect.es*.

⁴² En este sentido, *vid.* ENDORZÁIN LÓPEZ, J. C., «Nombres de dominio», en MORO ALMARAZ, M. J. (dir.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Madrid, Colex, 2004, p. 40.

⁴³ SOLER MASOTA, P., «Conflictos sobre nombres de dominio: últimas tendencias en las decisiones OMPI», *Pe i Revista de Propiedad Intelectual*, 17, Madrid, 2004, p. 19. En el mismo sentido, *vid.* SLAVIN, K., «Protecting Your Intellectual Property from Domain Name», *FindLaw*. 11 de mayo de 2004, <http://library.findlaw.com/2004/May/11/133410.html> [visita: 5 de junio de 2013].

⁴⁴ Un caso paradigmático de *typosquatting* fue el que enfrentó a *Shields v. Zuccarini*, 254 F. 3d 476, 483 (3d Cir. 2001), disponible en http://scholar.google.com/scholar_case?case=3776366602637795017&q=Shields+v.Zuccarini&hl=en&as_sdt=2002 [visita: 5 de junio de 2013]. Para un análisis sobre este asunto, *vid.* CLARK, Ch. «The Truth...», *op. cit.*, pp. 1491-1492 y GILWIT, D. B., «The latest...», *op. cit.*, pp. 287 y ss.

⁴⁵ SOLER MASOTA, P., «Conflictos...», *op. cit.*, pp. 19-20.

⁴⁶ CLARK, Ch. «The Truth...», *op. cit.*, p. 1489.

⁴⁷ Nombre de dominio que actualmente aparece «aparcado» en Sedo. Última visita el 20 de abril de 2011.

- Generando distintas formas de la palabra, como *www.cnncom.org* o *www.wwwcnn.com* en lugar de *www.cnn.com*⁴⁸.

En definitiva, el *typosquatting* consiste en la transposición de alguna letra (o dígito) de la marca, la aparente transcripción errónea de la misma, la inversión de algunos de sus elementos, o bien la adición a la marca previa de algún elemento, ya sea una letra o una palabra⁴⁹.

Un caso particular del *typosquatting* es el denominado *mousetrap* (trampa para ratones), que pretende redirigir el tráfico a páginas web que alojan contenidos pornográficos. Es frecuente ver este tipo de práctica con nombres de dominio referentes a la infancia o actividades infantiles⁵⁰.

2.2.2. Clickfarming

El *clickfarming* se presenta cuando un nombre de dominio correspondiente a la marca o nombre personal de un tercero es utilizado para atraer a los usuarios a un sitio web que está formado predominantemente por anuncios publicitarios y obtener así ingresos a través del PPC⁵¹.

El *clickfarming* que involucra marcas reconocidas con deliberadas faltas de ortografía es considerado como una forma de *cybersquatting*, en cuanto que utiliza los signos distintivos de terceros para obtener beneficios económicos. La diferencia con el *cybersquatting* radica en que para los *clickfarmers* el beneficio económico no deriva de la venta de un

⁴⁸ DHIR, R., «Typosquatting a civil conspiracy», IP Osgoode, Nov, 9, 2008. <http://www.iposgoode.ca/2008/-11/typosquatting-a-civil-conspiracy> [visita: 5 de junio de 2013].

⁴⁹ SOLER MASOTA, P., «Conflictos...», *op. cit.*, pp. 20-21, nota al pie 34.

⁵⁰ En este sentido, *vid.* SUNDERLAND, S. D., «Domain Name...», *op. cit.*, p. 469. Igualmente, *vid.* Caso N° 2000-0823 *Rincón del vago, S.L y otros v. Nettika S.L.* dirigido por el profesor César Giner Parreño como letrado. Este caso se abordó el problema de la redirección de la página web de Rincón del Vago al nombre de dominio *planetacondon.com* que alojaba una página web donde se comercializaban preservativos y otros productos de carácter sexual.

⁵¹ LIPTON, J., «Celebrity in Cyberspace: A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes», 65 *Wash & Lee L. Rev.*, 2008, p. 1481, nota a pie 144, y «Bad Faith Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 23, 2, primavera 2010, p. 456, nota al pie 52.

nombre de dominio, sino de su utilización para generar ingresos por medio de la publicidad⁵².

Es preciso resaltar que no hay que confundir la práctica del *clickfarming* con aquella que llevan a cabo los *domainers* cuando sus nombres de dominio de segundo nivel genéricos o descriptivos para obtener ingresos con la publicidad que alojan en los mismos. Ya hemos mencionado las medidas tomadas por Google al respecto y, en este sentido, cabe mencionar que en la última y definitiva versión de la Guía para el Postulante de los nuevos gTLD⁵³, en la que será aplicable la nueva Política del *Uniform Rapid Suspension System* (en adelante, URS)⁵⁴ –que veremos más adelante– se establece que el solicitante de registro puede hacer valer su defensa demostrando el uso de buena fe del nombre de dominio⁵⁵ y que el examinador, entre otras cuestiones importantes⁵⁶, considerará que el parking y la obtención de ingresos por publicidad por *click* no constituyen mala fe⁵⁷.

⁵² LIPTON, J., «Bad Faith Cyberspace...» *op. cit.*, p. 460.

⁵³ Consta de 348 páginas; lejos quedaron las 97 páginas de la primera versión de la Guía del Postulante.

⁵⁴ Diseñado para ofrecer a los titulares de marca un procedimiento rápido y de bajo coste para eliminar cualquier invasión a sus derechos. En este proceso no se eliminarán o transferirán a los titulares de marca los nombres de dominio, sino que una decisión favorable implicaría para el demandando la suspensión del registro del nombre de dominio. Newdomains.org, «New gTLDs: Uniform Rapid Suspension System (URS)», 6 de junio de 2011, http://newdomains.org/news/New_gTLDs_Uniform_Rapid_Suspension_System_URS y <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 17 de abril de 2013].

⁵⁵ El URS contenido en la *Applicant Guide Book* señala que entre las cuestiones que el registrante puede hacer valer como defensa para demostrar que el uso que hace del nombre de dominio que se reclama no es de mala fe, figuran, por ejemplo, las siguientes situaciones: 1) que se trate de nombres de dominio genéricos o descriptivos cuya utilización sea legítima o justa (*fair use*), 2) que la página web que aloja el dominio controvertido sea en homenaje o sátira de un personaje o negocio cuya utilización considere el Examinador, sea legítima o justa (*fair use*), 3) que se trate de un caso de licencia o contrato de cesión temporal, ya que la URS indica que el registrante puede aducir como defensa que la titularidad del nombre de dominio controvertido es en cumplimiento a una cláusula o condición expresa estipulada en un contrato firmado por las partes y que éste todavía está en vigor, y 4) que el dominio no es parte de una serie de registros abusivos, pues dicho dominio es de un tipo claramente distinto a otros nombres registrados por la parte demandada. *Vid.* Apartado 5.8 de la URS.

⁵⁶ En el apartado 5.9.1 del URS se señala que: 1) la actividad comercial sobre los nombres de dominio y la tenencia de una amplia cartera (numerosos registros) de nombres de dominio no serán considerados por el Examinador como indicios de mala fe en virtud de la URS. Tal conducta se calificará como abusiva, en función de las circunstancias de cada caso en concreto, 2) la redirección de nombres de dominio a páginas de parking y la obtención de ingresos por PCC no serán considerados, en principio, como constitutivos de mala fe en virtud de la URS. Dicha conducta se calificará como abusiva, en función de cada caso en concreto. En el último supuesto, el Examinador tendrá que tomar en cuenta la naturaleza del nombre de dominio, la naturaleza de los enlaces publicitarios en cualquier página de parking asociada con el nombre de dominio y que el uso del dominio sea, en última instancia, responsabilidad del registrante.

⁵⁷ *Vid.* ICANN, «Uniform...», *ibid.*

La diferencia está en que la práctica del *clickfarming* es llevada a cabo por *cybersquatters* que obtienen ingresos por alojar publicidad en nombres de dominio que se confunden con marcas protegidas y reconocidas, aprovechándose de la reputación de la empresa.

Al margen de cualquier opinión sobre la legalidad del parking como modelo de negocio en sí, lo primero que hay que resaltar es que muchos de los dominios sobre los que se invierte y que se encuentran «aparcados» llevan incorporados SLD genéricos o descriptivos, u otras denominaciones que no invaden derechos anteriores ni son contrarios a la ley, al orden público ni a las buenas costumbres. Puede ser que el parking y el acaparamiento de los nombres de dominio sean cuestionables, pero en un sentido técnico jurídico esta actividad no puede considerarse, de forma general, como *cybersquatting*. Por lo tanto, en nuestra opinión, los denominados *domainers* no se pueden ser considerados *cybersquatters*⁵⁸.

Debemos tener presente que un *cybersquatter*, según el régimen jurídico actual del nombre de dominio, es quien especula con denominaciones protegidas jurídicamente, principalmente con el derecho sobre los signos distintivos: invierte dinero en marcas o denominaciones sobre las cuales se tienen derechos subjetivos. Pero esto seguirá siendo así, ya que la URS ha confirmado los criterios contenidos en la UDRP, y ha añadido como requisito para iniciar una demanda el hecho de que en la página web asociada al nombre dominio objeto de reclamación se aloje contenido considerado ofensivo⁵⁹.

2.2.3. Domain Tasting

Una actividad actualmente extinta, pero que fue considerada como otro tipo de *cybersquatting*, fue el denominado *Domain Tasting*.

Esta práctica surgió como resultado de una de las políticas de la ICANN para el registro de dominios. Con el objetivo de ayudar a los registrantes que habían solicitado erró-

⁵⁸ WESTERDAL, J., «Domainers are not Cybersquatters», *DomainTools Blog*, 11 de abril de 2007, <http://blog.domaintools.com/2007/04/domainers-are-not-cybersquatters> [visita: 5 de junio de 2013].

⁵⁹ *Vid.* apartado 1.2. del URS, que señala que: «The Form complaint shall include space for the following: «...1.2.4. The specific domain name(s) that are the subject of the Complaint. For each domain name, the Complaint shall include a copy of the currently available Whois information and a description and copy, if available, of the offending portion of the website content associated with each domain name that is the subject of the Complaint».

neamente el registro de un dominio, la ICANN concedía un periodo de gracia de cinco días naturales durante el cual se podía anular dicho registro sin coste alguno.

Esta buena intención por parte de ICANN fue aprovechada por algunos –entre ellos, los que «aparcen dominios»– que, haciendo uso de ese periodo de gracia, analizaban el tráfico que podía generar el nombre de dominio registrado transitoriamente. Si de dicho estudio concluían que no resultaba rentable, anulaban el registro del dominio durante el periodo de gracia concedido. En el año 2006, de 35 millones de registros, poco más de 2 millones se convirtieron en registros definitivos⁶⁰.

A esta práctica, y sacando también partido de esta norma de la ICANN, le siguió el *Domain Kiter*, que consistía en la captura de publicidad durante el periodo de gracia⁶¹.

Pronto se hizo evidente que esta medida favorecía la práctica del parking de dominios, ya que permitía hacer una estimación anticipada de las ganancias que un dominio «aparcado» podía generar.

Debido a ello, la GNSO hizo una serie de recomendaciones acerca del *Domain Tasting* en los gTLD. Dichas observaciones fueron aprobadas por la ICANN el 26 de junio de 2008⁶². Como consecuencia, se prohibió a cualquier entidad registradora de gTLD tener implementado un periodo de gracia en el que se permitiera tanto la gratuidad como el reembolso del dinero para dar de baja un dominio, aunque con excepciones para circunstancias extraordinarias⁶³. Esto tuvo como resultado una drástica caída del *Domain Tasting* y, por consiguiente, del *Domain Kiter*.

⁶⁰ DEL BIANCO, S. y BRANDEN, C., «ICANN Internet Governance: Is It Working?», 21 *Pac. Mc George Global Bus. & Dev. L.J.*, 2008, p. 35.

⁶¹ SUNDERLAND, S. D. «Domain Name...», *op. cit.*, p. 471.

⁶² Igualmente, la OMPI denunció la situación en abril de 2007 diciendo que «las prácticas como el registro provisional de nombres de dominio por un periodo de prueba acarrear el riesgo de convertir el sistema de nombres de dominio en un mercado mayormente especulativo». Por otro lado, Francis Gurry, director general adjunto de la OMPI, señaló que «Los nombres de dominio servían como identificadores de empresas y de otros usuarios de Internet, pero en la actualidad muchos de ellos constituyen meras mercancías con fines especulativos». Debido a ello, la OMPI instó a cambios en las políticas de la ICANN para paliar este problema. *Vid.* OMPI, «Aumento de los casos de ciberocupación ilegal», abril de 2007, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/02/article_0011.html [visita: 5 de junio de 2013].

⁶³ ICANN Generic Names Supporting Organisation, «GNSO Council Report to the ICANN Board Recommendation for Domain Tasting», Preparing by ICANN Staff, 25 de abril de 2008, <http://gnso.icann.org/-announcements> [visita: 12 de mayo de 2009].

De esta manera, y tomando en consideración las distintas manifestaciones del *cybersquatting*, podemos señalar que entre los registrantes de dominios correspondientes a marcas o denominaciones ajenas se forman tres grupos distintos claramente definidos:

- El grupo de los «especuladores», integrado por un conjunto de registrantes que, mediante una mínima inversión, registran nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas con el objeto de revenderlos por un precio desproporcionadamente alto.
- Los denominados *free riders*, registrantes que pretenden prevalerse del uso de un dominio idéntico o muy parecido a una marca o denominación ajenas de gran notoriedad con el propósito de desviar a los usuarios a su propia página web. Todo ello sin tener vinculación alguna con el legítimo titular de la marca o denominación.
- El conjunto de registrantes que solicitan de buena fe un nombre de dominio que corresponde a alguna marcas, pero sobre el que tienen interés legítimo⁶⁴.

Asimismo, observamos la existencia de otros tres grupos que no se encuentran comprendidos dentro de la categorización arriba expuesta por no referirse a marcas o denominaciones ajenas, pero que consideramos que deben tomarse en cuenta de cara a una correcta regulación de los nombres de dominio:

- El conjunto integrado por registrantes de nombres de dominio genéricos o descriptivos que los utilizan para la realización de actividades mercantiles o sociales.
- El grupo formado por las personas físicas o jurídicas que invierten en nombres de dominio para ofrecerlos en venta, brindando también el desarrollo o creación de una página web que incluya contenidos relacionados con el significa-

⁶⁴ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, op. cit., p. 70. Como ejemplo de este último grupo está el caso de *www.e-polo.com* que contenía una marca de la empresa norteamericana PRL USA Holdings, Inc., pero el registrante alojaba en su página web contenidos que se limitaban a describir los caballos que eran de su propiedad, y a publicar el reglamento del juego del polo, así como informaciones acerca de los caballos de polo en Argentina. El sitio web no hacía referencia alguna a prendas de vestir, muebles, ni a ninguna otra actividad comercial relacionada con la empresa que reclamaba el dominio, excepto la de los caballos de polo. *Vid.* Caso OMPI N°. D2002-0108. *PRL USA Holdings, Inc. v. Álvaro Collazo*.

do de la denominación que incorpora el nombre de dominio de segundo nivel genérico o descriptivo.

- El grupo formado por las personas que simplemente registran SLD genéricos o descriptivos, sin alojar página web alguna en ellos, y que se limitan a ofrecerlos a la venta o a parquearlos.

Respecto a esta última clasificación debemos recordar que el URS ha reconocido que esta actividad no se considerará, en principio, como un acto de mala fe. Sin embargo, queda sujeto a la valoración que de ella haga el examinador en cada caso concreto⁶⁵.

3. La aplicación de normas del Derecho de marcas en la resolución de controversias entre las marcas con los nombres de dominio

La ciberocupación se desarrolla de forma similar al entorno en que se desenvuelve. Esta práctica predatoria y parasitaria evolucionó a una velocidad pasmosa, sorprendiendo a más de una gran empresa que ignoraba el enorme potencial del ámbito digital.

Pero el asombro se convirtió rápidamente en preocupación cuando esas grandes compañías se dieron cuenta de la formidable oportunidad comercial que nacía con Internet, pero el nombre de sus empresas, junto con sus marcas más valoradas, estaban ya registradas como nombres de dominio. Esto impedía o dificultaba su entrada a Internet y, por consiguiente, sus oportunidades comerciales en este ámbito desmaterializado.

El crecimiento de la ciberocupación fue inmediato; tanto que los ordenamientos jurídicos fueron incapaces de reaccionar a tiempo para evitar su progresión. Por ello, las empresas buscaron alternativas que pudiesen permitirles la entrada a la Red de forma rápida, sin desperdiciar tiempo valioso para poder ejercer el comercio electrónico.

Entre las soluciones urgentes surgieron los acuerdos económicos privados con los *cybersquatters*, por medio de los cuales éstos les cedían el nombre o los nombres de dominio

⁶⁵ Vid. apartados 5.8 y 5.9 del URS.

de forma expedita. Estos acuerdos se evidenciaron como necesarios, además, por el hecho de que pese a que los legítimos titulares de marcas, en virtud de la legislación protectora de signos distintivos, podían entablar acciones judiciales contra los *cybersquatters*, los costes de los litigios contra un número infinito de acusados constituían un desincentivo importante. A menudo, el gran número de casos obligaba a los titulares de marcas a presentar demandas múltiples en uno o más órganos jurisdiccionales, por lo que, en muchos casos, los titulares de marcas optaban por la vía rápida de negociar con el *cybersquatter*⁶⁶.

La premura en la obtención del nombre de dominio por parte de los titulares de marcas se debía a las pérdidas económicas que podía implicar el adoptar los remedios legales tradicionales, que traían aparejados incertidumbre, gastos e inseguridad jurídica, ya que al no contemplarse en la legislación situaciones similares, corrían el riesgo de emprender una lucha que les llevaría tiempo y que, en consecuencia, impedía el ingreso inmediato en Internet. Debido a su falta de adaptación a un medio tan innovador, en muchos casos los remedios jurídicos tradicionales se mostraron como mecanismos demasiado lentos o formalistas para poder tratar adecuadamente el fenómeno de la ciberocupación⁶⁷.

Este problema se produjo por la falta de conexión entre los fines para los que se diseñó el sistema de nombres de dominio y aquéllos para los que existe la propiedad industrial. Este alejamiento dio origen a numerosas controversias, en ocasiones motivadas por la pura y simple piratería, a coincidencias ocasionales o a ciertas colisiones con derechos correctamente constituidos, las cuales no podían ni pueden ser resueltas exclusivamente por la legislación de marcas, que no contemplaba, como es normal, el fenómeno de los nombres de dominio.

A pesar de la ausencia de alternativas jurídicas, hubo empresas que, partiendo de la absoluta certeza de que estaban siendo víctimas de una flagrante violación de sus derechos de propiedad industrial, se negaron a ceder ante los atropellos de los *cybersquatters* y em-

⁶⁶ Committee On The Judiciary United States Senate. Cybersquatting and Consumer Protection: Ensuring Domain Name Integrity: Hearing on S. 1255 Before the Senate Comm. On the Judiciary, 106th Cong. 1 (1999), p. 10. Disponible en <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-106shrg67164/pdf/CHRG-106shrg67-164.pdf> [visita: 5 de junio de 2013].

⁶⁷ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, op. cit., p. 69.

prendieron su lucha utilizando el esquema jurídico tradicional de marcas que, como poco, ofrecía una protección jurídica a sus signos distintivos.

Por ello, desde un primer momento, el tratamiento legal del *cybersquatting* fue enfocado como una invasión del derecho de marca, aplicándose instituciones y legislación propias de este ámbito para la resolución de las controversias⁶⁸.

Debido a que los nombres de dominio son un fenómeno que nació en los EE. UU., fue este país el pionero en la aplicación de la legislación de marcas para remediar los conflictos surgidos entre los titulares de marcas y los *cybersquatters*⁶⁹.

3.1. Los primeros pasos en la lucha contra el *cybersquatting*

Entre los primeros intentos por hacer frente al desafío que representaba el *cybersquatting* se encuentran la aplicación en los EE. UU. de dos normativas que originariamente fueron creadas para defender los derechos sobre las marcas: la Lanham Act y la Federal Trademark Dilution Act.

3.1.1. La Lanham Act

Antes de que la ICANN buscara la forma de resolver los conflictos que surgieron con la llegada de los nombres de dominio, el Congreso de los EE. UU. estudió los distintos modos de combatir el registro abusivo.

Ya adelantábamos, al exponer la historia del término *cybersquatter*, que los tribunales estadounidenses, al ser los primeros que juzgaron los conflictos relacionados con los nombres de dominio, habían aplicado la Federal Trademark Dilution Act. Sin embargo, la Lan-

⁶⁸ *Ibid.*, p. 79.

⁶⁹ Para mayor información acerca del derecho de marcas estadounidense, *vid.* CALLMANN, R., *The Law of Unfair Competition Trademarks and Monopolies*, New York, Clark Boardman Callaghan, 4.^a ed., 1981; MCCARTHY J. Th., *Trademarks and Unfair Competition*, New York, Clark Boardman Callaghan, 4.^a ed., 1997; GILSON, J. y SAMUELS, M. *Trade-mark Protection and Practice*, New York, Matthew Bender, 2003; FLINN, P. J., *Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies*, New York, Gaithersburg, Aspen Law & Business, 2000; United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure*, New York, Matthew Bender, 4.^a ed., 2005; GILSON, J. y GILSON, A., *Cinnamon Buns, Marching Ducks, and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, Newark, N.J., Matthew Bender, 2005.

ham Act⁷⁰ (legislación de marcas norteamericana) constituyó la primera arma de defensa a la que se recurrió frente al registro no autorizado de nombres de dominio⁷¹.

No obstante, la aplicación de la Lanham Act resultó infructuosa, pues se consideró ineficaz y hacía evidente la necesidad de examinar la ciberocupación como una causa distinta a la clásica infracción de marca. Esta visión se ajustaba a la expuesta por el Departamento de Comercio de los EE. UU., la International Trademark Association (en adelante, INTA)⁷² y las decisiones políticas alcanzadas hasta ese momento. Esta situación ejemplificó, como veremos más adelante, el vínculo tan estrecho entre la UDRP de la ICANN y el modo en que el Derecho de marcas norteamericano abordó el problema de la ciberocupación⁷³.

La Lanham Act proporciona protección a los titulares de marcas que utilicen en el comercio una palabra, término, nombre, símbolo o dispositivo de forma tal que puedan causar un riesgo de confusión respecto al origen empresarial, la calidad de los productos, servicios o actividades comerciales que protege la marca de la que son titulares⁷⁴.

Además, a las marcas registradas a nivel federal se les da una protección adicional bajo el amparo del capítulo 15 del USC (United States Code), sección 1114, donde la responsabilidad se centra en el riesgo de confusión causado por el uso en el comercio de cualquier reproducción, falsificación o imitación de una marca registrada⁷⁵. No obstante, a pesar del amplio ámbito de aplicación de esta norma, fue ésta la que en última instancia se convertiría en la principal barrera para la aplicación del Derecho de marcas en la resolución de los conflictos entre marcas y nombres de dominio, debido a que este instrumento legal limita su protección al uso comercial de la marca y el éxito de la aplicación de esta norma dependía de que se hiciera una utilización comercial del nombre de dominio fuera y respecto a los

⁷⁰ Data del año 1946 (modificada y reformada en puntos dispersos del capítulo 15 USC).

⁷¹ LEE, A., «Internet Domain Names and the Lanham Act's Infringement Provisions», 12 *J. Contemp. Legal Issues* 2001-2002, pp. 502-505.

⁷² Tanto el Departamento de Comercio de los EE. UU. como la INTA formaron, como veremos más adelante, las principales impulsoras de la UDRP).

⁷³ KOMAITIS, K., *The Current State of Domain Name Regulation. Domain Names as Second-Class Citizens in a Mark-Dominated World*, Londres, Routledge, 2010, p. 119.

⁷⁴ *Vid.* capítulo 15 del USC, § 1125 (a) (1) (Supp. V 1999).

⁷⁵ 15 USC, § 1125(a) (I) (A) (2000).

productos o servicios que la marca protegiera, por lo que no resultaba apta para combatir la ciberocupación.

El primer caso que demostró la dificultad de los tribunales para dar una respuesta adecuada a la proliferación de conflictos con los nombres de dominio bajo la acción de infracción de marca y competencia desleal previstas en la Lanham Act fue el caso de *CardService International Inc. v. Mc Gee*⁷⁶. En este asunto, el demandado había registrado el nombre de dominio *www.cardservice.com* para su servicio de procesamiento de tarjetas de crédito. Por otro lado, CardService International era propietaria de la marca «Cardservice», aunque realizó su registro con posterioridad a que el demandado registrara el nombre de dominio en cuestión.

El demandado comenzó a publicitar su servicio a través de una sociedad denominada EMS CardService on the Caprock bajo el nombre de dominio *cardservice.com*, por lo que el demandante le pidió que cesara de utilizar dicho dominio en lo relativo a las actividades relacionadas con los servicios de tarjetas. El demandado se negó en rotundo y, consecuencia de ello, CardService International interpuso una demanda por infracción de marca y competencia desleal.

Lo curioso es que el Tribunal del Distrito de Virginia, que fue el encargado del caso, ignoró cualquier distinción que pudiera haber entre las marcas y los nombres de dominio y se pronunció a favor del demandante, señalando que los nombres de dominio están sujetos a la legislación federal de marcas y que incluso aunque el registro del nombre de dominio fuera anterior al de la marca del oponente, el solicitante de dicho registro podía ser responsable de infracción bajo la luz de la legislación federal de marcas, la Lanham Act.

En la opinión de este tribunal existía en este caso un riesgo de confusión entre el nombre de dominio y la marca registrada. Como consecuencia, el demandado fue declarado responsable sobre la base de este riesgo de confusión y de competencia desleal según lo establecido en el capítulo 15 del USC, secciones 1125 (a) y 1114 (1), respectivamente.

Asimismo, en la aplicación de la legislación federal de marcas, el Tribunal del Distrito de Virginia no abordó cuestiones importantes que revelan la complejidad de la asigna-

⁷⁶ 950 F. Supp. 737, 42 U.S.P. Q.2d (BNA) 1850 (E.D. Va. 1997), http://itlaw.wikia.com/wiki/Cardservice_-_International_v._McGee [visita: 3 de marzo de 2009].

ción jurídica de los nombres de dominio. En concreto, el tribunal no dio respuesta al argumento del demandado en el que señalaba que era él quien tenía prioridad en el uso del nombre de dominio pues había sido el primero en utilizar las palabras «*card service*» en su nombre comercial. Igualmente, explicó también que no tuvo otra opción que registrar la denominación sin espacio (*cardservice*) puesto que el sistema no permite el registro de nombres de dominio con espacios entre palabras⁷⁷.

El tribunal, sin embargo, no consideró esta cuestión como relevante y únicamente se basó en la fortaleza de la marca registrada por el demandante y la competencia directa que el demandado realizaba con el nombre de dominio. De esta manera, el tribunal eludió identificar criterios que resultan de suma importancia en la resolución de disputas de nombres de dominio, porque en ningún momento analizó las restricciones tecnológicas impuestas a los solicitantes de registros de dominios, sino que, a pesar de estas importantes cuestiones, sugirió o dejó ver que en los casos en los que las partes poseen una marca válida prevalece el criterio de prioridad en el uso en el comercio⁷⁸.

Este caso no sólo exhibe la incapacidad de este instrumento legal para enfrentar los retos impuestos por Internet, específicamente en lo relativo a los nombres de dominio, sino que pone en evidencia la extensión del Derecho de marcas en el ámbito digital⁷⁹ y se confirma que desde un inicio los nombres de dominio han sido tratados como signos «distintivos» de segunda clase⁸⁰.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ WARD, J. M., «The Rise and Fall of Internet Fences: The Overbroad Protection of Anticybersquatting Consumer Protection Act», 5 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 2001, p. 119.

⁷⁹ En la doctrina estadounidense se intentó aplicar la Lanham Act en varias ocasiones. Otro caso relevante fue el de *MTV Networks v. Curry*, 867 F. Supp. 2002, 203 (S.D.N.Y. 1994). Según Kevin Murch, en este caso se podría haber aplicado dicha legislación pues existía un vínculo comercial entre el registrante del dominio (Adam Curry) y la empresa MTV Networks. Sin embargo, en este asunto no se observaron aspectos esenciales del derecho de marcas y se resolvió a través de un acuerdo entre las partes. Para mayor información, *vid. MURCH, K. L. «Cybercourt: Copyright and Trademark Law on the Information Super Highway», 24 Cap. U. L. Rev.*, 1995, pp. 809-825. En el mismo sentido, *vid. LIFSHITZ, A. «Cybersquatting», 38 Harv. J. on Legis.* 2001, pp. 530-532.

⁸⁰ KOMAITIS, K., *The Current...*, *op. cit.*, p. 123.

3.1.2. La Federal Trademark Dilution Act

En el año 1995, a falta de una ley unificada (tanto a nivel estatal como federal) que previera la figura de la dilución⁸¹, ya contemplada en la mayoría de los Estados norteamericanos, se dictó la Federal Trademark Dilution Act (en adelante, FTDA)⁸².

Como respuesta a la ineficacia en la aplicación de la Lanham Act para paliar los conflictos surgidos entre los nombres de dominio y las marcas, la dilución parecía ser el remedio adecuado contra el *cybersquatting*.

Algunos casos de ciberocupación fueron resueltos bajo el amparo del Derecho de marcas, concretándose como vulneraciones a la FTDA. En ésta se asentaba el concepto de dilución o debilitamiento de la marca⁸³, que consiste en la disminución de la capacidad distintiva de una marca notoria para distinguir productos o servicios, sin importar la presencia o ausencia de competencia entre el propietario de una marca notoriamente conocida y otros terceros y la probabilidad de confusión, error o engaño⁸⁴.

La doctrina de la dilución de la marca nació en EE. UU. en 1898⁸⁵ y se formalizó en el Derecho de marcas norteamericano, concretamente, respecto a las marcas notorias⁸⁶.

⁸¹ Se define como «cualquier uso de una marca o denominación que induzca a engaño o confusión respecto a una marca de amplio reconocimiento. Dicha confusión puede producirse de dos formas: 1) por medio del uso de una denominación o presentación similar a la marca perjudicada respecto a productos ajenos para los cuales es usada por parte de su legítimo titular o 2) por medio de cualquier tipo de uso que tienda a perjudicar a la marca respecto a los productos para los cuales es usada». Para mayor información acerca del nacimiento de la *Dilution doctrine* en castellano, *vid.* AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, *op. cit.*, pp. 74 y ss. En inglés, *vid.* SVEN WILWOCK, D., «The Federal Trademark Dilution Act», 6 *De Paul LCA J. Art & Ent. L.* 1995-1996, pp. 213-224; KOO, A., «Trade Regulation; Interpreting The Federal Trademark Dilution Act. *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003)», 9 *J. Tech. L. & Pol'y*, 2004, pp. 107-115; KANTZ, E., «*Avery Dennison Corp. v. Sumption*. 189 F. 3d 868 (9th Cir. 1999)», 10 *De Paul LCA J. Art & Ent. L.* 1999-2000, pp. 221-230; HALE, K. J., «Trademarks Ride into the Wild West of the Internet: A Landmark Ruling of Cyber Infringement in the Comp Examiner Agency, Inc. v. Juris, Inc.», 4 *J. Intell. Prop. L.* 1996-1997, pp. 399-419, entre otros.

⁸² En vigor desde el 16 de enero de 1996.

⁸³ Traducción hecha por el profesor Agustinoy Guilayn. *Vid.* AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, *op. cit.*, pp. 74.

⁸⁴ A la legislación estadounidense le llevó casi un siglo asentar la teoría de la dilución en el régimen jurídico marcario. Frank Schechter fue el primero en exponer su visión en su famoso estudio «The Rational Basis of Trademark Protection». *Vid.* SCHECHTER, F., «The Rational Basis of Trademark Protection», 40 *Harv. L. Rev.*, 1926-1927, pp. 813-833. Igualmente, *vid.* GARZA VITE, J. A., «La dilución marcario», *Saber más*, <http://vtc.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/La-Diluci%C3%B3n-Marcario.pdf> [visita: 5 de junio de 2013].

⁸⁵ Con el caso *Eastman Photographic Materials v. Kodak Cycle Co.* 15 Rep. Pat Cas 105 (1898). SUPNIK, P. D., «Mark of Distinction: A New Federal Law Protects Distinctive Trademarks Against Dilution Through

Igualmente, en el año 1924, los tribunales alemanes establecieron una línea jurisprudencial interesada en darle a la marca una protección más fuerte respecto a la que existía en ese entonces⁸⁷. No obstante, la protección frente a la dilución no se estableció hasta 1995 con la FTDA, que busca proteger a los titulares de marcas notorias contra el uso no autorizado por parte de terceros. Se provee al titular de una herramienta para la acción en contra de aquellos que utilicen una marca en el comercio, y que esa utilización sea posterior a la adquisición de notoriedad o reconocimiento de la marca del titular afectado⁸⁸.

Por ello, la FTDA define la dilución como «la pérdida de la capacidad que posee una marca notoria para identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño»⁸⁹.

Ahora bien, para establecer si un registrante de un nombre de dominio vulnera la FTDA, el demandante tiene que probar cuatro elementos concretos:

- Que la marca sea notoria⁹⁰. Para la determinación de la notoriedad del signo se atiende a un régimen abierto, en el que los tribunales que conozcan el caso deberán tomar en consideración, entre otros factores, la antigüedad y extensión geográfica del uso comercial de la marca afectada, su grado de reconoci-

Unauthorized Use», *Los Angeles Lawyer Magazine*, mayo de 1997, <http://www.supnik.com/dilute.htm> [visita: 5 de junio de 2013].

⁸⁶ *Vid.* artículo 16.3 del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, disponible en http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm [visita: 5 de junio de 2013]; OMPI, Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, «Protección de marcas notoriamente conocidas: resultados del estudio de la Oficina Internacional y perspectivas de mejora de la situación actual», Ginebra del 13 al 16 de noviembre de 1995, disponible en http://www.wipo.int/mdocs-archives/WKM_CE_III_1997/WKM_CE_III_2_S.pdf; Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la *Trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI* 20 a 29 de septiembre de 1999, Ginebra 2000.

⁸⁷ Frank Schechter analiza una resolución del Landesgericht (Audiencia Provincial) de Elberfeld, en Alemania, que permitió al titular de la marca notoria «Odol», que protegía enjuagues bucales, obtener la cancelación del registro de la misma para productos de acero, basándose en que la demandante tenía un alto interés en que la marca no fuera diluida (*verwässert*) pues perdería en capacidad de venta si todo el mundo la utilizara para designar sus productos. SCHECHTER, F. *op. cit.*, pp. 833-834.

⁸⁸ *Vid.* 15 USC. § 1125 (c) (1) (2000). Ver también *Panavision International L. P. v. Toeppen* 141 F3d 1316, 1324 (9th Cir. 1998).

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ La traducción de «marca notoria» se debe a que en 1995 la traducción legal de *famous mark* se hacía conforme a la traducción al castellano de los artículos 6 y 6bis del Convenio de Unión de París de 1883.

miento entre consumidores y competidores, los canales comerciales y publicitarios de los que se hayan servido, así como el número y duración de las campañas publicitarias vinculadas a la misma⁹¹.

- Que el demandado utilice la marca en el comercio.
- Que el demandado haya comenzado a utilizar la marca con posterioridad a la adquisición de la notoriedad de la misma, es decir, que éste debía haber actuado a sabiendas de que la marca tenía un reconocido prestigio.
- Que el uso que el demandado haga de la marca diluya la capacidad de la marca para identificar productos o servicios⁹².

De esta manera, obtener éxito en los conflictos contra los *cybersquatters* bajo la FTDA fue una misión compleja, pues el demandante tenía que demostrar que el uso que se estaba haciendo del nombre de dominio era de carácter comercial y que esa utilización por parte del demandado tuvo el efecto de dilución de la marca.

En este sentido, se debe tener en cuenta que la dilución es un efecto de laboriosa comprobación, puesto que comienza en la mente de todo consumidor y aunque provoca un daño permanente, éste es intangible⁹³.

Cabe recordar en este punto que la dilución en su interpretación más simple surgió para definir el debilitamiento de una determinada sustancia a la que se agrega agua, por lo que al trasladarlo al contexto del Derecho de marcas se convierte en una simple metáfora de difícil demostración⁹⁴.

A pesar de todo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sostuvo al resolver el caso *Panavision v. Toeppen*⁹⁵ que la FTDA era aplicable a los casos de ciberocupación.

En este asunto judicial, la empresa norteamericana Panavision International argumentó que el demandado había registrado su marca como nombre de dominio

⁹¹ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, op. cit., p. 69.

⁹² *Panavision*, 141 F.3D en 1324.

⁹³ Con relación a la difícil comprobación de la dilución, vid. MC CARTHY, J. Th., «Providing a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?», 41 *Hous. L. Rev.*, 2004-2005, p. 724.

⁹⁴ GARZA VITE, J. A., op. cit.

⁹⁵ Para un análisis de este caso en castellano, vid. MAESTRE, J. A., *Derecho al nombre de dominio*, *Dominiuris.com*, pp. 74 y ss.; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, op. cit., pp. 231-232.

(www.panavision.com), y que posteriormente le había enviado una carta expresando su deseo de «resolver el asunto» por 13 mil dólares⁹⁶. El demandado sostuvo en todo momento que el mero registro del nombre de dominio no podía considerarse como uso comercial, por lo que no era aplicable la FTDA. Finalmente, dicho tribunal estimó que el intento de ofrecer o vender el nombre de dominio constituía un uso comercial, que implicaba la «dilución de marca» y que la conducta de Toeppen restringía la capacidad de Panavision International para hacer distinguibles sus productos en el ámbito de Internet⁹⁷.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito llegó a la conclusión de que el acusado había actuado de mala fe al ofrecer a Panavision International el nombre de dominio a cambio de una cantidad de dinero⁹⁸. No obstante, el Tribunal reconoció a su vez que el simple registro de la marca de otro como nombre de dominio no constituía un «uso comercial», sino que la conducta que incumplía con los términos establecidos en la FTDA era la intención de vender el nombre de dominio al propio titular del derecho.

Además de que este tribunal concluyó que el demandado diluía la marca de la empresa demandante con el registro del nombre de dominio www.panavision.com, estimó que su conducta también debilitaba la capacidad de localización de información veraz por parte de los consumidores.

En otro caso, el de *Intermatic Inc. v. Toeppen*⁹⁹, el Tribunal de Distrito de Illinois entendió también que la actuación de Toeppen, al pretender negociar con el nombre de dominio www.intermatic.com, constituía un uso comercial en los términos de la FTDA.

Sin embargo, mientras que en varios asuntos se sostuvo que la FTDA era aplicable en los casos de ciberocupación, en otros los tribunales excluyeron esta posibilidad¹⁰⁰. Ello se debió a que la FTDA dejaba a *cybersquatter* la posibilidad de evadir la ley, pues al inferir-

⁹⁶ *Loc. cit.* en 1318-19.

⁹⁷ *Vid. Panavision International L.P. v. Toeppen*, 938 F. Supp. 616 (C.D. Cal. 1996); 945 F. Supp. 1296 (C.D. Cal. 1996); confirmada por la 141 F. 3d 1316 (9th Cir. 1998). Disponibles en <http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1286135.html> [visita: 5 junio de 2013]. Para mayor información sobre este caso, *vid.* MAESTRE J., «Comentario a la Sentencia en el caso Panavision», *Dominiuris.com*, octubre de 1997, <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/panavision.htm> [visita: 5 de junio de 2013].

⁹⁸ *Loc. cit.* en 1325 citando asuntos como *Panavision In't v. Toeppen* 938 F. Supp. 616, 621 (C.D. Cal. 1996).

⁹⁹ *Intermatic v. Toeppen*, 947 F. Supp. 1227, 1239 (N.D. III. 1996).

¹⁰⁰ Para mayor información, *vid.* ANSHELL, J. H. y LUCAS, J. J. «What's In a Name: Dealing with Cybersquatting», 21 *Ent. & Sports L.*, 2003, p. 3.

se que con el simple registro del nombre de dominio no se vulneraba la FTDA, ya que no constituía, en términos de la misma, un uso comercial, permitía al *cybersquatter* registrar el dominio y cambiar su estrategia de venta: ahora en vez de ofertar el dominio, esperaba a que fuera la empresa interesada (el titular de la marca) la que le ofreciese un acuerdo económico a cambio de su cesión¹⁰¹.

Asimismo, las exigencias de la FTDA en cuestiones jurisdiccionales abría una nueva vía a la posibilidad de eludir la norma, pues en los asuntos relacionados con el *cybersquatter* Dennis Toeppen se cumplían los requisitos de jurisdicción exigidos, pero éstos no necesariamente se presentaban en todos los casos relacionados con la ciberocupación, con lo que se daba lugar a una forma de eludir la FTDA y, por consiguiente, se evidenciaba que ésta no era idónea para resolver los conflictos relacionados con el *cybersquatting*¹⁰².

En un principio se supuso que «la doctrina de la dilución» serviría como arma para combatir la ciberocupación, pues antes de la promulgación de la FTDA tanto los tribunales como los abogados de los titulares de marcas notorias vulneradas injustamente empleaban este recurso. Sin embargo, observamos que a pesar de la exitosa aplicación de la FTDA en los casos de Dennis Toeppen, la teoría de la dilución no pudo hacer frente eficazmente al problema del *cybersquatting*. De hecho, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito no quiso «extender» el Antidilution Law debido a que cabía la posibilidad de inaugurar una nueva forma de dilución.

En este sentido, la doctrina norteamericana señala que uno de los objetivos principales de lo que llama «derecho de antidilución» es conseguir que su utilización por parte de los tribunales y abogados sirva como herramienta de orientación y no como un medio para darle la vuelta fácilmente a cualquier situación que pueda parecer injusta¹⁰³.

¹⁰¹ *Ibid.* A la actitud de esperar a que el titular de la marca le proponga un acuerdo económico al *cybersquatter* para la cesión del nombre de dominio se denomina *warehousing*. Vid. KOMAITIS, K., *The Current...*, *op. cit.*, p. 124, nota 20.

¹⁰² Para mayor información sobre los requisitos de jurisdicción exigidos por la FTDA, *vid.* BREEN, M. N., «Personal Jurisdiction and the Internet: “Shoehorning” Cyberspace into International Shoe», 8, *Seton Hall Const. L.J.*, 1997-1998, pp. 763-814; «No Bad Puns: A Different Approach to the Problem of Personal Jurisdiction and the Internet», 116 *Harv. L. Rev.*, 2002-2003, pp. 1821-1844.

¹⁰³ MCCARTHY, J. Th., *op. cit.*, p. 725.

En definitiva, las acciones de infracción de marcas se centran en el riesgo de confusión y las acciones de dilución son aplicables únicamente a marcas notoriamente conocidas. Esto quiere decir que para que prospere una demanda fundada sobre cualquiera de estas dos acciones y que tenga como objetivo combatir la ciberocupación, el demandante deberá probar que el demandado utiliza la marca en el comercio. Es preciso resaltar en este sentido que acreditar la infracción de marca en un conflicto con nombres de dominio resulta problemático, porque la mayoría de los *cybersquatters* no ofrecen bienes o servicios en relación con los dominios, que sería lo que daría lugar a la confusión entre los consumidores¹⁰⁴.

De esta manera, la aplicación de la FTDA en los conflictos referidos a nombres de dominio fue bastante reducida. Además de las limitaciones arriba señaladas, su aplicación necesariamente judicial acarrea un alto coste y unos plazos difícilmente compatibles con la velocidad con que evoluciona Internet, por lo que se trataba de una solución transitoria¹⁰⁵.

3.2. La expansión del Derecho de marcas a Internet. La Anticybersquatting Consumer Protection Act

Antes de 1999, ninguna entidad tenía derecho automático sobre un nombre de dominio si éste era registrado antes por otra, independientemente de que el nombre de dominio incorporara una marca, nombre comercial e incluso un nombre civil¹⁰⁶. En respuesta a la preocupación sobre la protección de los derechos de marca en relación con los nombres de dominio, se aprobó una ley que concedía, por primera vez, algún tipo de protección con respecto a los nombres de dominio.

Las lagunas jurídicas que se presentaban en la aplicación de la Lanham Act y la FTDA, junto con la presión de la comunidad empresarial (y por consiguiente de la comunidad marcara), hicieron que el Gobierno de los EE. UU. desarrollara un proyecto de ley que abordase concretamente el problema de la ciberocupación. De esta manera, el presidente Bill Clinton firmó el 29 de noviembre de 1999 la Anticybersquatting Consumer Protection

¹⁰⁴ XIA, J., «Trademark: Domain name: Federal Law: The First Wave of Cases Under the ACPA», 17 *Berkeley Tech. L. J.*, 2002, p. 160.

¹⁰⁵ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, *op. cit.*, p. 77.

¹⁰⁶ ALLEN, M. P., «In Rem Jurisdiction from Pennoyer to Shaffer to the Anticybersquatting Consumer Protection Act», 11 *Geo. Manson L. Rev.*, 2002, p. 250.

Act (en adelante, ACPA). Ésta fue diseñada para «equilibrar» los derechos de propiedad industrial, como el derecho de marca, con los intereses de los usuarios de Internet¹⁰⁷. La ACPA fue una reforma en la sección 43 (d) de la Lanham Act 15 USC § 115 (d).

Como hemos observado, las controversias sobre nombres de dominio en el régimen jurídico de los EE. UU. se orientan al marco conceptual del Derecho de marcas. En este sentido, la ACPA no es una excepción, ya que sigue la filosofía tradicional de la infracción de marcas.

Su objetivo fue inaugurar una específica acción civil contra los *cybersquatters* y su actividad predatoria, permitiendo al legítimo titular de la marca la posibilidad de recuperar el nombre de dominio. Del mismo modo, fue confeccionada para prevenir conductas similares a las de Dennis Toepfen, es decir, la práctica de registrar numerosos nombres de dominio correspondientes a marcas notorias o renombradas con el fin de obtener beneficios económicos a cambio de la transferencia de los mismos a los titulares de las marcas¹⁰⁸.

Esta ley establece la prohibición del registro, tráfico o utilización de mala fe¹⁰⁹ de nombres de dominio que sean idénticos o similares o induzcan a confusión o dilución respecto a marca (registrada o no)¹¹⁰.

Igualmente, contempla la protección de los nombres de personas famosas, independientemente de si estuviesen o no protegidos como marcas¹¹¹. En este sentido, se menciona que es propósito de esa ley: a) proteger los nombres personales frente a prácticas especulativas consistentes en registrar éstos como nombres de dominio para posteriormente ofrecerlos a cambio de una cantidad de dinero, b) evitar el uso de nombres de dominio que puedan perjudicar la reputación de una persona y c) impedir el uso de nombres de dominio que

¹⁰⁷ RUPERT, M., «The ACPA and the First Amendment: Protecting Commercial Speech in Cyberspace», Conferencia presentada en la *Annual Meeting of The Law and Society*, en Marriott Resort, Las Vegas, 25-5-2009. Disponible en http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/2/4/4/0/p24401_index.html [visita: 5 de junio de 2013].

¹⁰⁸ LIPTON, J., «A Winning...», *op. cit.*, p. 526.

¹⁰⁹ Que exista mala fe, que haya intento de beneficiarse económicamente. *Vid.* 15 USC, § 1125 (d) (l) (a) (i) (2000).

¹¹⁰ 15 USC, § 1125 (d) (l) (a) (ii).

¹¹¹ ASMUS, S. J. y KAJI, R., «Anticybersquatting Consumer Protection Act. vs. Uniform Dispute Resolution Policy», en *Vern Maine & Associates* <http://www.vernmaine.com/publications/trademark-articles/acpa-udrp.htm> [visita: 5 de junio de 2013].

engañen al público acerca de la vinculación de un sitio de Internet con el nombre de una persona¹¹².

Asimismo, adquiere enorme importancia en esta ley el concepto de mala fe, pues determina una lista de criterios que los tribunales deben tener en consideración para apreciar la concurrencia de mala fe en el registro¹¹³. Según la ACPA, para valorar la existencia de mala fe se debe tener en cuenta¹¹⁴:

- Que exista un derecho de marca u otros derechos de propiedad intelectual ligados al nombre registrado como dominio.
- Que el nombre de dominio registrado coincida con el nombre propio de una persona o con el nombre por el que es conocida.
- La utilización previa del registrante del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En este caso, los tribunales deberán tomar en consideración la existencia de buena fe del registrante del nombre de dominio, pues habrá casos en que no haya utilización comercial o que se ofrezcan productos o servicios en el sitio de Internet que nada tengan que ver con la marca. En definitiva, se deberá verificar si hay interés legítimo del registrante del nombre de dominio.
- La buena fe del registrante en el uso no comercial de la marca en el sitio alojado bajo el nombre de dominio.
- La intención del registrante del nombre de dominio de atraer consumidores de una marca a un sitio de Internet cuyo contenido pueda lesionar el buen nombre de la marca, de forma que pueda haber riesgo de asociación o dilución de la marca.
- Que el registrante del nombre de dominio ofrezca la cesión del mismo al titular de la marca por un precio, sin que el registrante haya hecho o intentado la utilización de buena fe del dominio.

¹¹² *Vid.* 15 USC, § 1129 (1) (a). Igualmente, *vid. Schmidhinyv v. Weber*, 146. Supp 2d701, 705 (E.D. Pa. 2001).

¹¹³ LIPTON, J., «A Winning...», *op. cit.*, p. 527.

¹¹⁴ *Vid.* 15 USC, § 1125 (d) (I) (b) (i) (I), (II), (III), (IV), (V), (VI), (VII) y (VIII).

- Que la persona que registra el nombre de dominio proporcione datos falsos de contacto con el objeto de dificultar su identificación y, de este modo, entorpecer la acción de la justicia.
- Que exista registro de múltiples nombres de dominio y que el registrante del nombre de dominio sepa que son idénticos o similares en grado de confusión con marcas ajenas, o que exista dilución de marcas ajenas notorias o renombradas.
- Que la marca incorporada en el nombre de dominio sea distintiva en el sentido de las disposiciones previstas en la legislación de marcas sobre dilución.

Como podemos observar, la ACPA amplía el ámbito de protección del derecho de marca, pues subsana las carencias de las legislaciones anteriores reforzando el poder de los titulares de marcas en el terreno electrónico. En primer lugar, según esta ley, ya no es necesaria la comprobación del uso de la marca en el comercio, pues el mero acto de registro del nombre de dominio puede vulnerar la ACPA¹¹⁵. En segundo lugar, a diferencia de la FTDA, la ACPA es aplicable tanto a marcas notorias o renombradas como a otras que no lo sean, eliminando de esta manera el umbral que se requería en cuanto al reconocimiento y prestigio del signo distintivo que era necesaria en la FTDA para ejercer la acción de dilución. Asimismo, esta ley se aplica a los nombres de dominio que sean similares en grado de confusión con una marca, sea o no notoria o renombrada, haciendo así más fácil de satisfacer que el tradicional riesgo de confusión regulado por la Lanham Act. En tercer lugar, reconociendo la naturaleza y el uso de los nombres de dominio, la ACPA no requiere que los registrantes utilicen el sitio web en conexión con los productos o servicios de la marca.

La prueba de confusión se basa en la comparación de los nombres, sin tener en cuenta los productos o servicios o la asociación con la marca, extendiendo de una forma desproporcionada, a nuestro modo de ver, la protección a favor de los titulares de marca¹¹⁶. Es

¹¹⁵ HALE, W. P., «The Anticybersquatting Consumer Protection Act & Sporty's Farm L.L.C. v. Sportyman's Market, Inc.», 16 *Berkely Tech. L.J.* 2001, pp. 212.

¹¹⁶ El capítulo 15 del USC, § 1125 (d) (1) (A) señala «A person shall be liable in a civil action by the owner of a mark [...] if without regard to the good or services of the parties». En cambio, la Lanham Act forzosamente exige «connection with any goods or services». En el mismo sentido, *vid.* KOMAITIS, K., *The Current...*, *op. cit.*, p. 126.

importante mencionar en este sentido que de algunas disposiciones de la ACPA se infiere la exigencia de la utilización de los nombres de dominio en conexión con bienes o servicios por parte del registrante para poder probar el uso del nombre de buena fe¹¹⁷.

Por otra parte, la ACPA cuenta con un procedimiento especial, surgido como consecuencia de la falta de veracidad en los datos proporcionados al momento de registro del nombre de dominio. Debido a que los *cybersquatters* suelen proporcionar información de contacto falsa al momento de registrar el dominio, la ACPA contiene una disposición que permite a los titulares de marcas proceder *in rem*, esto es, contra del nombre de dominio mismo, sin necesidad de ir en contra del ciberocupado. Esta acción opera cuando el titular de la marca ha llevado las debidas diligencias para localizar al *cybersquatter* y aún así desconoce su localización¹¹⁸. Creemos que este mecanismo procesal amplía aún más el umbral de protección de los titulares de marca¹¹⁹.

En cuanto a las sanciones e indemnizaciones que la ACPA establece, se señala que el demandante podrá elegir, en cualquier momento antes de que sea emitida la sentencia (con independencia de la transferencia del nombre de dominio al titular de la marca) entre reclamar el daño emergente y el lucro cesante o solicitar una indemnización establecida no menor de 1 000 ni mayor de 100 000 dólares por cada nombre de dominio¹²⁰.

En nuestra opinión, esta previsión indemnizatoria podría ser utilizada de forma lesiva, pues abre la posibilidad de que los titulares de marcas puedan, por medio de esta disposición, intimidar a los registrantes de nombres de dominio de buena fe en la entrega del nombre de dominio. Sería un medio de presión extra, ya que el registrante del nombre de

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Esta acción *in rem* se estudiará más adelante, cuando se analice la naturaleza jurídica del nombre de dominio. *Vid. infra*, capítulo 4, epígrafe 2.3.

¹¹⁹ LEE, Th. R., «In Rem Jurisdiction in Cyberspace», *75 Wash. L. Rev.*, 2000, p. 104. Acerca de la aplicación de la acción *in rem*, *vid.* S. Rep. No. 106-140 (1999) «Trademark owners are facing a new form of piracy on the Internet caused by acts of “cybersquatting”».

¹²⁰ *Ibid.* 15 USC, § 1117 (d). Cabe señalar en este punto que estas reclamaciones por daños y perjuicios no operan en las acciones *in rem*. Para mayor información acerca de las sanciones e indemnizaciones de la ACPA, *vid.* KELLY, D. M., «Statutory Damages Under the Anticybersquatting Consumer Protection Act», *BNA Patent, Trademark & Copyright Journal*, 13 de junio de 2008. Disponible en http://www.martindale.com/members/Article_Attachment.aspx?od=155501&id=924918&filename=asr-924920.pdf [visita: 5 de junio de 2013].

dominio no querría entrar en litigio ante el riesgo de perder el dominio y tener que pagar una cuantiosa indemnización.

La reglas sobre indemnización comentadas fomentan el denominado *reverse domain name hijacking*, práctica consistente en la solicitud y obtención de una marca que tiene por objeto un signo idéntico o similar a un nombre de dominio utilizado con anterioridad al registro de marca¹²¹. En la práctica se han conocido supuestos en los que el titular de la marca posterior al registro del nombre de dominio ha invocado su derecho de marca para sostener una pretensión de transferencia del nombre de dominio. Por eso esta actividad lesiva se llama *reverse*, porque es el titular de la marca quien intenta conseguir un nombre de dominio conocido utilizando el favorecedor régimen jurídico relativo al nombre de dominio¹²².

3.2.1. Las deficiencias de la ACPA

Además de las carencias que hemos mencionado ya, observamos que a través de este dispositivo el Congreso de los EE. UU. intenta que los titulares de marca cuenten con una protección jurídica adicional, con independencia de que la ACPA vulnere los derechos de otros titulares legítimos.

Nos referimos a los casos en los que, por el «principio de especialidad» que opera en el Derecho de marcas, resulta imposible aplicar la ACPA. Un buen ejemplo de esto pueden ser los casos de las marcas «Deltacom Business Solutions», «Delta Faucets» y «Delta Air

¹²¹ MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas...», *op. cit.*, p. 342. En el mismo sentido, BURK, D. L., «Cybermarks», *94 Minn. L. Rev.*, 2009-2010, p. 1378. *Vid.* también UDRP párrafo 15 (e).

¹²² Un ejemplo de *reverse domain hijacking* en España es el caso del nombre de dominio *www.deusto.com*. *Vid.* Caso No. D2006-0036 *Planeta Agostini, Profesional y Formación, S.L. v. Eduardo Pérez Orue*. En este caso, el nombre de dominio había sido registrado en 1997, y Planeta Agostini, que registró la marca «Deusto» en distintas clases de la Clasificación de Niza en 2002, alegaba que el registrante del dominio lo había registrado abusivamente, pues incorporaba su marca. Finalmente, la decisión del Panel de la OMPI favoreció al titular del nombre de dominio. Sin embargo este último, en su blog, se planteaba «¿Qué he ganado? La resolución dice que el dominio es mío, que tengo derecho a seguir usándolo... pero no dice nada contra Planeta Agostini, que puede seguir acosándome con impunidad... y nadie me paga por el tiempo y el dinero perdido», <http://hombrelobo.com/hombrelobo/deustocom-he-ganado-la-demanda-de-planeta-agostini-%C2%BF-he-ganado> [visita: 5 de junio de 2013]. Para casos recientes, *vid.* OMPI Caso No. D2010-1796 *Webpass, Inc. v. Paul Breitenbach*; caso No. D2009-0862 *Urban Logic, Inc. v. Urban Logic, Peter Holland*; caso No. D2008-1313 *David Robinson v. Brendan Hight/MDNH Inc.*; caso No. D2008-0585 *Decal (Depositi Costieri Calliope) S.p.A v. Gregory Ricks*. Uno de los primeros asuntos que también fue resuelto por la OMPI fue el Caso No. D.200-1202 *Deutsche Welle v. DiamondWare Limited*.

Lines». Cada uno de los titulares de estas marcas podría invocar un interés legítimo sobre el nombre de dominio *www.delta.com*¹²³.

El nombre de dominio rompe con la convivencia entre los signos distintivos idénticos o similares que protegen distintos productos o servicios. En el ejemplo planteado, la coexistencia de marcas, permisible en el derecho de propiedad industrial, no permitiría que las empresas puedan aplicar el régimen jurídico de marcas para recuperar el nombre de dominio, ya que no sería viable invocar la infracción de marca por no existir un riesgo de confusión, y tampoco sería procedente la acción de dilución, pues, atendiendo al principio de especialidad, no habría forma de probar el debilitamiento de la marca.

Además, la ACPA incorpora la acción *in rem* para la recuperación del dominio por parte del titular de la marca, lo que añade complejidad al proceso de «restitución» del dominio. La acción *in rem* fue implementada en la ACPA con la idea de combatir el anonimato en el impersonal ambiente digital, y así evitar el detrimento de los intereses de los titulares de marca. Sin embargo, uno de los fundamentos que respaldan la acción *in rem* en el derecho estadounidense es el de adjudicar derechos de personas declaradas en rebeldía (no anónimas) y, como es natural, esta situación puede plantear serias dudas durante el proceso¹²⁴. Por ello, el derecho estadounidense tradicional de marcas ha mantenido siempre una actitud de precaución al invocar la acción *in rem* en conflictos entre marcas.

Igualmente, hay que señalar que la ACPA plantea un procedimiento de índole judicial que conlleva plazos largos y un elevado coste, y que resulta difícil recurrir al mismo en los casos en los que las partes no estén domiciliadas en EE. UU.

Pese a los problemas que comporta la ACPA, en EE. UU. este instrumento jurídico ha servido de precedente a otras normas. En febrero de 2010, el Estado de Utah promulgó su propia versión de la ACPA, la Utah E-Commerce Integrity Act (en adelante, Utah

¹²³ Para mayor información acerca del caso *delta.com* y de otro caso similar, el de *roadrunner.com*, *vid.* LIPTON, J., «Beyond...», *op. cit.*, pp. 1405-1407.

¹²⁴ S. Rep. No. 106-140 (1999) «Trademark owners are facing a new form of piracy on the Internet caused by acts of “cybersquatting”», citado por SEARING, M. E., «“What’s in a Domain Name?” A Critical Analysis of the National and International Impact on Domain Name Cybersquatting», 40 *Wahcburn L. J.*, 2000-2001, p. 141; y KOMAITIS, K., *The Current...*, *op. cit.*, p. 130.

Act)¹²⁵. Esta ley ofrece acciones contra el *phishing* y el *pharming*¹²⁶ a través de la acción *in rem* de forma muy similar a la provista en la ACPA para los casos de ciberocupación, a la vez que proporciona protección a los titulares de nombres civiles que no sean marcas¹²⁷. No obstante, la Utah Act exige que el titular del nombre de dominio esté establecido en el territorio del Estado de Utah, incluso en las acciones *in rem* que son directamente en contra del nombre de dominio¹²⁸. Ante esta inusual limitación, no está muy claro que los demandantes puedan ver alguna utilidad en esta ley. Asimismo, este instrumento jurídico no otorga protección por las demandas de mala fe de los titulares de marcas contra los nombres dominios registrados de buena fe¹²⁹.

3.3. La aplicación de las normas del Derecho de marcas a los conflictos entre marcas y nombres de dominio en el Derecho español

3.3.1. El Derecho español y el *cybersquatting*

En el Derecho español no parece sencillo que los casos de *cybersquatting* puedan resolverse en el marco de la legislación de marcas, ya que como punto de partida debe recordarse

¹²⁵ Utah Code, Ann & 13-40-101.

¹²⁶ Utah Code, Ann & 13-40-201.

La palabra «*phishing*» proviene del inglés *fishing*, «pescar», y se usa para hacer referencia a quien a través de señuelos o anzuelos obtiene información financiera, contraseñas, etc. Es un término informático que califica un tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas cibernéticas, que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social que se caracteriza por intentar adquirir información confidencial (contraseñas, datos de tarjetas de crédito u otro tipo de información bancaria) de forma fraudulenta. El estafador (*phisher*) se hace pasar por una empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica o algún sistema de mensajería instantánea, o incluso con llamadas telefónicas. En este sentido, *vid.*, PUGA GÓMEZ, S., «Phishing, jurisprudencia novedosa», *Actualidad jurídica Aranzadi*, 752, 2008 y ALMAHROOS, R., «Phishing for the Answer: Recent Develoments in Combating Phishing», 3 *ISJLP*, 2007-2008, p. 597.

El término «*pharming*», por su parte, se refiere a la suplantación de un nombre de dominio. Es una forma sofisticada de *phishing* que utiliza programas que ponen en peligro el ordenador del usuario o el de los servidores del sistema de nombres de dominio y redirecciona al usuario a un sitio web ilegítimo que imita el sitio legítimo con la intención de que el usuario desprevenido introduzca datos personales en la base de datos de dicho sitio web ilegítimo. Para mayor información, *vid.* ALMAHROOS, R., *op. cit.*, pp. 598 y ss. y SAMUELS, P. y YOUNG, M., «Phising and Pharming and Trojans-oh My!!», 19 *UTHA B.J.* 28, 2006, pp. 34 y ss.

¹²⁷ Utah Code, Ann & 70-3^a-309 (2) (a).

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ HANCOCK, D., «You Can Have It, But Can You Hold It? Treating Domain Names as Tangible Property», 99 *Ky. L. J.* 2010-2011, pp. 190.

que en esta clase de supuestos la obtención del nombre de dominio no se realiza con el fin de utilizarlo, sino de transferirlo mediante un acuerdo al titular de la marca afectada. De ahí que parezca posible descartar que en estos casos exista una violación del derecho exclusivo reconocido a su titular. En este sentido, el mero registro no es propiamente una utilización de la marca en el tráfico económico¹³⁰, ni tampoco un acto preparatorio de su ulterior utilización en el tráfico económico¹³¹.

En este mismo sentido, no parece tampoco posible que, a falta de un uso efectivo o preparado del nombre de dominio apropiado, el *cybersquatting* pueda considerarse como un acto de competencia desleal por confusión o aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Sin embargo, es posible acudir a la acción de competencia desleal, puesto que esta clase de registro de nombres de dominio, en la medida en que no se puede amparar en ningún título y sólo se revela como una acción dirigida a dificultar el normal desenvolvimiento de un tercero, puede ser un acto de obstaculización contrario a las prohibición general de la competencia desleal, artículo 4 de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (en adelante, LCD de 2009)¹³².

Del análisis de esta situación se deduce que los remedios legales existentes para la infracción de marcas resuelven de forma solvente la situación del *cybersquatting*. También, como alternativa de solución para este tipo de conflicto se presenta la posibilidad de un acuerdo entre las empresas para compartir el nombre de dominio.

3.3.2. La aplicación de remedios jurídicos tradicionales a los conflictos entre nombres de dominio y marcas en España

España no permaneció ajena al problema del registro de nombres de dominio de marcas notorias o renombradas¹³³.

¹³⁰ Artículo 34.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado, núm. 294 de 8 de diciembre de 2001.

¹³¹ MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas...», *op. cit.*, p. 334.

¹³² Publicada en el Boletín Oficial del Estado, num. 315, del 31 de diciembre de 2009.

¹³³ En este sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL, A., «Los primeros pronunciamientos judiciales españoles sobre conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos», *Actas de Derecho Industrial*, tomo XX, 1999, pp. 473

En este sentido, la primera resolución judicial española de la que hay constancia fue la que tuvo como objeto de controversia el nombre de dominio *ozu.es*, utilizado por la empresa demandante, Advernet S.L., y *ozu.com* y *ozucom.es*, utilizados por la parte demandada en el procedimiento.

En dicho asunto, la autoridad judicial española resolvió con base en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante, Ley de Marcas de 1988) –hoy derogada–, pues consideró que la utilización de los nombres de dominio por parte del demandando constituía una violación al derecho de marca¹³⁴.

Advernet S.L. interpuso demanda de menor cuantía, al amparo del artículo 36 de la Ley de Marcas de 1988, por violación del derecho de marca contra Admazing Inc. y Enrique A. R.¹³⁵. El demandante era titular de la marca registrada «Ozú»¹³⁶. Alegaba la autoría del buscador de Internet que estaba alojado en el nombre de dominio *ozu.es*, que apareció en la Red en el mes de marzo de 1996. Posteriormente, Advernet S.L. encargó a Admazing Inc. que solicitase el registro del nombre de dominio *ozu.com* en EE. UU. Al momento del registro, Admazing Inc. proporcionó los datos de Enrique A. R. (uno de sus socios de esta última empresa) como contacto administrativo. Ulteriormente, al disolverse la sociedad de Admazing Inc., Enrique A. R. se quedó con las claves de acceso del buscador y procedió a cambiarlas, tomando así el control del buscador y, por consiguiente, del dominio *ozu.com*. En él alojaba contenidos publicitarios a través de su empresa, Ozucom S.L.

Ante esta situación, Advernet S.L. decidió crear un nuevo buscador bajo el nombre de dominio *ozu.es*, coexistiendo desde entonces ambos buscadores en la Red: el de Advernet S.L. y el de los demandados *ozu.com* y *ozucom.es*.

A juicio de Advernet S.L., la utilización de estos dos últimos dominios lesionaba su derecho de marca. En cambio, los demandados alegaron, mediante demanda reconvencional, la nulidad de la marca «Ozú» por haber sido registrada en contravención del artículo 13

y ss.; HELD, G., «La nueva gestión de los nombres de dominio», *Boletín de los nombres de dominio*. <http://dominiuris.com/boletines/contenido/editados/6.htm> [visita: 1 de junio de 1998].

¹³⁴ Con base en los artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas de 1988.

¹³⁵ Juzgado de Primera Instancia núm. 13. Sentencia de 28 septiembre 1999 (AC/1999/1778). Disponible en <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/ozust.htm> [visita: 5 de junio de 2013].

¹³⁶ Marca registrada, según la información proporcionada por la demandante, el día 5 de noviembre de 1996 en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM). *Vid. ibid.*

d) de la Ley de Marcas de 1988, al infringir los derechos de propiedad intelectual de Enrique A. R. sobre el buscador y sobre el título de éste.

Así, el Juzgado de Primera Instancia núm. 13 de Bilbao señaló que:

Las marcas, como signo distintivo más importante del empresario en el tráfico mercantil y como fundamental protección al consumidor, constituyen uno de los elementos patrimoniales intangibles de más trascendencia en la vida moderna. De ahí el principio de protección a la marca, como tipo de propiedad industrial, de quien acredite su titularidad frente a quien utilice otra que induzca al consumidor a error.

En el caso de autos, es indudable que en el momento actual existe la denominación Ozú, utilizada por ambas partes litigantes, si bien únicamente está registrado a favor de la parte actora. Dicha denominación identifica a un mismo producto con idénticas prestaciones, lo que conlleva al consumidor a un confusiónismo a la hora de conectar con uno u otro.

Del conjunto de prueba obrante en los autos hay que llegar a la conclusión que el creador y propietario del buscador Ozú es Advernet, S.L., si bien tuvo la colaboración de los socios de Admazing Inc., quienes realizaron el soporte informático, realizando el resto del trabajo, para dar efectividad al buscador, los socios de Advernet. Ha quedado acreditado que en abril de 1996, InterNic concedió a Admazing Internet el nombre de dominio ozu.com; [...] Por todo lo cual, estamos en el caso de estimar las pretensiones de la parte actora, y desestimar la reconvención planteada de contrario, al haber quedado probado que el creador del buscador Ozú no fue el Sr. A., quien únicamente contribuyó junto con su socio Sr. E, a crear el soporte informático del mismo [...]¹³⁷.

En cuanto a los daños y perjuicios en este asunto, el juzgado señaló que los mismos se produjeron por la utilización ilegal que el demandado hizo de la denominación «Ozú».

Advertimos que en el primer conflicto relacionado con nombres de dominio en España, el órgano jurisdiccional que juzgó este asunto no dudó en aplicar, sin más, el Derecho de marcas. Observamos, también, que no vacilaron en reivindicar el principio de protección de la marca, en el sentido de «quien acredite su titularidad frente a quien utilice otra que induzca al consumidor a error» estará amparado por la ley. Igualmente, es preciso señalar que en este caso se analizó el riesgo de confusión que había entre el signo distintivo y el nombre de dominio, lo cual señala una tendencia a favor de los titulares de marca y una desprotección a un posible registrante de nombre de dominio de buena fe¹³⁸.

¹³⁷ Cuarto Fundamento de Derecho de la Sentencia de 28 septiembre 1999 (AC/1999/1778), Juzgado de Primera Instancia núm. 13.

¹³⁸ Para mayor información sobre las deficiencias de la sentencia, *vid.* SOARES, F., «La sentencia OZU: primeras conclusiones», artículos doctrinales en *Noticias Jurídicas*, octubre de 1999, <http://noticias.juridicas.com/-articulos/20-Derecho%20Informatico/199910-ozu.html> [visita: 21 de abril de 2013].

Al asunto «Ozú» le siguieron los casos «Nexus»¹³⁹, «Metacampus»¹⁴⁰, «Metro-bilbao»¹⁴¹ y «Zaragozavirtual»¹⁴².

Otro caso relevante fue el relacionado con la marca «Nocilla»¹⁴³. En él se pueden analizar todos los argumentos que hasta ese momento habían sido esgrimidos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia en relación con los conflictos referidos a nombres de dominio.

En este caso, Best Foods España, S.A. presentó demanda por violación de la Ley de Marcas de 1988¹⁴⁴ y de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD de 1991)¹⁴⁵ –hoy derogada– contra la sociedad Gascona 20 S.L. En la demanda se solicitaban también las siguientes medidas: a) Prohibición y ordenación de cesación inmediata de uso en cualquier forma en su publicidad (directa o indirecta) o actividades de la denominación «Nocilla», b) Prohibición y ordenación de cesación inmediata del uso del nombre de dominio *nocilla.com*, prohibiéndole incluir contenido alguno en el mismo, concretamente, la palabra «nocilla», así como cualquier remisión a otros dominios de Internet, c) Todo ello bajo el apercibimiento de desobediencia y multa coercitiva de 500 000 pesetas por cada día o fracción de retardo en su cumplimiento, desde que hayan transcurrido tres días desde la notificación del otorgamiento de las medidas cautelares¹⁴⁶.

La situación era la siguiente: Best Foods España tenía la titularidad de la marca «Nocilla»¹⁴⁷ para productos alimenticios en el ámbito nacional, comunitario e internacional. No

¹³⁹ Sentencia del Juzgado de Primera Instancia num. 36 de Barcelona, disponible en <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/nexus.htm> [visita: 7 de febrero de 2011].

¹⁴⁰ Auto de Adopción de Medidas Cautelares del Juzgado de Primera Instancia num. 9 de Madrid, disponible en <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/metacampus.htm> [visita: 7 de febrero de 2011]. *Vid.* también SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *op. cit.*, pp. 181-183.

¹⁴¹ Sentencia del Juzgado de Primera Instancia num. 4 de Bilbao, disponible en <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/metrobilbaost.htm> [visita: 7 de febrero de 2011].

¹⁴² Sentencia del Juzgado de Primera Instancia num. 12 de Zaragoza, disponible en <http://www.dominiuris.com/documentacion/juris/zaragoza-virtual.htm> [visita: 1 de junio de 2013].

¹⁴³ *Vid.* SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *op. cit.*, p. 180.

¹⁴⁴ Artículos 30 y 36 de la Ley de Marcas de 1988.

¹⁴⁵ Artículos 5, 6, 9, 11, 12 y 18 de la LCD de 1991.

¹⁴⁶ Auto de 2 junio de 1999. Juzgado de Primera Instancia núm. 5 (AC/1999/1071).

¹⁴⁷ Una de las marcas de mayor valor para la empresa, dada su consolidada implantación en el mercado español. AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, *op. cit.*, p. 108.

obstante, esa denominación era utilizada en Internet por la empresa Gascona 20 tras haber registrado su administrador único el nombre de dominio *nocilla.com*. El problema se agravaba porque a través de la página web alojada en el dominio se ofrecían productos y contenidos pornográficos, así como enlaces a páginas web de empresas de dicho sector¹⁴⁸.

Además, como reconoció el propio administrador en la confesión judicial, este registro del nombre de dominio lo realizó pese a conocer la existencia de la marca «Nocilla» y haciendo caso omiso al requerimiento notarial que Best Foods España había hecho con anterioridad a la demanda. En dicho requerimiento, el demandante solicitaba que Gascona 20 cesara en el uso del nombre de dominio para identificar su página web.

Así las cosas, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo, en auto de 2 de junio de 1999, acordó las medidas cautelares solicitadas por el demandante y señaló que:

El conflicto entre los nombres de dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que, aunque novedoso en España, [...] ya ha sido tratado por la jurisprudencia de otros países donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo [...]. En un amplio estudio sobre dicha problemática, Javier A. Maestre [...] entiende que el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marca si se registra una marca ajena debidamente inscrita, puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena y puede suponer una violación de los derechos de propiedad intelectual [...]»¹⁴⁹.

En este sentido, este juzgado puso de manifiesto su postura proteccionista hacia los titulares de marca, ya que indicó, después de hacer referencia a los diferentes tipos de conflicto que podrían suscitarse con los nombres de dominio, que el supuesto de las medidas cautelares sobre las que se pronuncian:

reúne todas las características para considerarlo como un caso de apropiación de una marca con fines evidentemente no lícitos y que no es más que una versión actual de otros supuestos estudiados por la jurisprudencia en materia de marcas, como aquéllos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigio y notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlo hecho la empresa titular de la marca, actuación que ha sido considerada por la jurisprudencia como «deslealtad competitiva» e «indiscutible fraude» (S. T. S. 15 de octubre de 1992).

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Citando a MAESTRE, J., «Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio» en *Revista Actualidad Informática*, Aranzadi, 29, octubre de 1998, <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/-problematika.htm>.

Además de esto, el juzgado puso de manifiesto el hecho de que la marca «Nocilla» y el nombre de dominio *nocilla.com* no competían en el mismo sector de productos y servicios¹⁵⁰, situación que hacía ostensible la perspectiva del análisis de este órgano jurisdiccional, al igualar ambas figuras como marcas y examinar el riesgo de asociación al no existir identidad ni similitud de los productos o servicios confrontados.

Aunque no podía hablarse de un caso de *cybersquatting*, pues no hubo intención del demandado de ceder el nombre de dominio a cambio de una suma muy por encima del precio de la tasa de registro, sí que se trataba de un caso de competencia desleal, ya que el demandado se servía de la marca para desviar tráfico de visitas a su página web con contenidos pornográficos. En este sentido el juzgado señaló:

que se refleja claramente del preámbulo de la Ley, cuando dice que el derecho de competencia desleal «deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas del mercado», resaltando como significativo a este respecto el artículo 5 de la Ley. En consecuencia, la conducta de la entidad demandada podría encajar tanto en la cláusula general del artículo 5 como comportamiento objetivamente contrario a la buena fe, como en los demás artículos citados en la demanda, 6 (actos de confusión), 9 (actos de denigración), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena).

Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo concedió las medidas cautelares solicitadas por la demandante.

Nos llama la atención el inciso c) de la parte dispositiva del auto, pues a pesar de que no se analizan las características técnicas, ni la capacidad de transmisibilidad del nombre de dominio, el juzgado concedió el embargo y el depósito de *nocilla.com* mediante comunicación a la entidad de registro de dicho dominio. Ello no hace más que evidenciar que para este órgano jurisdiccional el nombre de dominio es objeto de propiedad. Aunque estudiaremos más adelante la naturaleza de este identificador digital, es importante tomar en cuenta este enfoque, que revela la necesidad de que sobre esta figura se determine un perfil jurídico concreto.

¹⁵⁰ *Vid.* el cuarto fundamento de Derecho del Auto de 2 junio de 1999, Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo (AC/1999/1071).

El tratamiento jurídico que se le dio inicialmente al nombre de dominio en España fue el de la aplicación de la legislación de marcas. Esta postura se encontraba justificada en la imposibilidad de prevenir los cambios que trajo consigo Internet. En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Zaragoza que conoció del caso «Metacampus», señaló que:

El hecho de que la Ley de Marcas no contenga previsión legal alguna sobre la asociación de un dominio en Internet con una marca no implica en modo alguno que dicha omisión legal haya sido buscada de manera intencionada. Sencillamente, en el año 1988 –fecha de la Ley de Marcas– no podía preverse sobre cuestiones que aun no se daban en el tráfico mercantil y/o económico y que, por tanto, ninguna incidencia podían tener con respecto a las marcas. Es un caso más de falta de previsión legislativa concreta frente a los adelantos tecnológicos, pero ello no incide en la vigencia de los principios inspiradores de la Ley de Marcas ni del marco de protección que en relación a éstas se establece.

España siguió en este sentido la misma senda que los EE. UU., pues protegió a los titulares de marcas. Posteriormente expandió este derecho de marca a Internet, y la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, Ley de Marcas) prevé expresamente la posibilidad por parte del titular de una marca registrada de prohibir el uso de la misma sin su consentimiento «en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio»¹⁵¹. De esta forma, esta ley recoge expresamente un instrumento que fortalece la protección jurídica a los titulares de marcas en el terreno digital. La Ley de Marcas va más allá en su objetivo de proteger a los titulares de marcas, decretando en su disposición adicional decimo sexta la elaboración de un «Proyecto de Ley de nombres de dominio en la Red» que se fundamente «entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial»¹⁵².

La postura del legislador español delimita el campo de acción de los nombres de dominio a las marcas, dando una abrumadora protección a los titulares de derechos sobre signos distintivos, pasando por alto a aquel «titular» de buena fe de un nombre de dominio y olvidando, por supuesto, a los nombres de dominio genéricos o descriptivos o con denominaciones no susceptibles de protección por el derecho de propiedad industrial.

¹⁵¹ Artículo 34 (3) (e) de la Ley de Marcas.

¹⁵² Disposición decimosexta de la Ley de marcas.

4. La regulación jurídica de los conflictos entre marcas y nombres de dominio como base de las fuentes normativas del nombre de dominio

Con la expansión del Derecho de marcas a Internet y la evidencia de sus carencias en la resolución de los diferentes tipos de conflictos entre marcas y nombres de dominio, se demuestra la complejidad para encontrar una normativa de referencia que sirva de criterio uniforme para solucionar todas las controversias que se pueden dar en la práctica.

No obstante, es un hecho que en muchas ocasiones los nombres de dominio vulneran derechos de marca, por lo que la fuente normativa internacional, así como algunas fuentes nacionales o transnacionales, basaron el régimen de los nombres de dominio en normas y mecanismos alternativos de carácter extrajudicial enfocados a dirimir las disputas entre marcas y nombres de dominio. Muestra de ello es la creación de la Política Uniforme de resolución de controversias de la ICANN, que sirvió como ejemplo de la tendencia hacia la autorregulación para la resolución de situaciones que no podían ser resueltas de forma eficaz por el poder normativo y coactivo individualizado de los Estados soberanos en un mundo cada vez más global e interrelacionado¹⁵³.

4.1. La privatización y descentralización del DNS

Un aspecto que constituyó uno de los puntos fundamentales en los trabajos de privatización del DNS fue el deseo de continuar con el sistema abierto de los gTLD no patrocinados, fundados en la libertad de elección del SLD y bajo el principio de *first come, first served*. Por ello, se tenía que trabajar en un sistema de prevención y represión de prácticas abusivas y desleales; un sistema rápido, extrajudicial y aterritorial que cortase de raíz el imparable crecimiento de prácticas de secuestro, extorsión y parasitismo facilitadas por ese mismo sistema permisivo en el registro de nombres de dominio. Se precisaba, pues, trabajar en la

¹⁵³ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, *op. cit.*, p. 234. *Vid.* PÉREZ VELASCO M. M. y CONDE CASTEJÓN, J., «Regulación *versus* autorregulación y los nuevos servicios de comunicación» en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002, pp. 119-127.

creación de una normativa técnico-jurídica internacional sobre técnicas preventivas de registro de dominios y solución extrajudicial de conflictos que sirviera de forma eficaz para combatir el flujo desmesurado de litigios en las distintas jurisdicciones nacionales, y con ello la inseguridad jurídica que genera la disparidad de criterios judiciales¹⁵⁴.

Cabe recordar en este punto que entre los años 1995 y 1999, Network Solutions Inc. (NSI), en calidad de registrador único de todos los gTLD, aplicaba una política que trataba de socorrer a los titulares de marcas estableciendo dos criterios para determinar si un nombre de dominio se debía poner en suspenso (*hold status*) a la espera de una resolución judicial. Estos criterios se basaban, principalmente, en que el titular de la marca debía probar un derecho anterior sobre el nombre de dominio, y lo demostraba si este último era idéntico a la marca. Siendo así las cosas, el registrante del nombre de dominio tenía la necesidad de demostrar un derecho válido sobre el nombre de dominio¹⁵⁵.

Esta política del NSI se mostró ineficaz para prevenir y reprimir la cantidad de conflictos que se estaban germinando diariamente¹⁵⁶. La situación mejoró con la aprobación de la UDRP por parte de la ICANN.

Varios fueron los factores que desencadenaron el cambio en la política del DNS y que motivaron el desarrollo de una política uniforme relativa a los nombres de dominio. El primer elemento fue la escasez de los gTLD, que dio lugar al crecimiento de los conflictos relativos a los mismos. Un segundo factor fue el mal uso y los abusos en el registro de los dominios, lo que ya evidenciaba la falta de organización en su asignación. El tercer y último factor fue que el contrato del NSI con el Gobierno de EE. UU. expiraba en el mes de septiembre de 1998. Todo ello, empujó al Gobierno estadounidense a supervisar las políticas de Internet, privatizando el sistema en la ICANN, que como ya hemos detallado en nuestro primer capítulo, era y sigue siendo una entidad privada sin ánimo de lucro.

¹⁵⁴ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, *op. cit.*, p. 236.

¹⁵⁵ MUELLER M., «Technology and Institutional Innovations: Internet Domain Names», 5 *Int'l J. Comm. L. and Pol.*, <http://ncsi-net.ncsi.iisc.ernet.in/cyberspace/law/iplaw/mueller2.pdf> [visita: 7 de febrero de 2011]. Habría que preguntarse ¿qué tipo de derecho se reivindicaba? ¿el de una marca? ¿qué derecho se tenía sobre el nombre de dominio?

¹⁵⁶ *Vid.* CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, *op. cit.*, pp. 148-156.

La privatización del sistema de nombres y direcciones por parte de la administración Clinton trajo grandes oportunidades para entidades privadas, pues a través de una serie de «memorandos de entendimiento», la ICANN, junto con la comunidad formada por los titulares de marcas, plantearon los efectos perjudiciales que los nombres de dominio tienen sobre las marcas, logrando así establecer una posición privilegiada en la defensa de sus derechos.

En 1997, aproximadamente un año antes de la promulgación de la UDRP, la INTA plasmó en un documento, conocido como *White Paper*¹⁵⁷, o *Libro blanco*, las consecuencias jurídicas que los nombres de dominio tienen sobre las marcas. El mencionado instrumento proporcionó lo que, en última instancia, fueron las bases jurídicas y técnicas de la plataforma para el diseño de la UDRP.

Durante ese periodo, en el *Libro blanco* de la INTA se plantearon como principios fundamentales la protección al consumidor y la marca como fondo de comercio. Dicho documento criticó fuertemente el arcaico mecanismo de resolución de conflictos que tenía el NSI, pues consideraba que se trataba de un sistema donde se aplicaban las mismas reglas tanto para aquellas personas que practicaban distintas clases de extorsión con los nombres de dominio como para otras que tenían un interés legítimo en el mismo. Por ello, planteaba un sistema más justo.

Por otra parte, es interesante observar que el *Libro blanco* trató de enfocar la resolución de conflictos mediante el mecanismo de reconocer que Internet no fue creado solamente para las empresas y que por tanto los nombres de dominio no debían ser de atribución exclusiva de los titulares de marcas. En este sentido, es importante destacar que la perspectiva de la INTA consiste en considerar que la intersección entre las marcas y los dominios va más allá de la idea de Internet como un espacio comercial. Por medio de este documento, la INTA apoya la actividad comercial en la Red, pero al mismo tiempo reconoce que no es necesario tener un SLD para ejercer actividades mercantiles en el ámbito digi-

¹⁵⁷ *Management of Internet Names and Addresses*, 63 Fed. Reg. 31, 741, June 10, 1998 (*White Paper*). Disponible en <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname> [visita: 22 de mayo de 2011]. Vid. además International Trademark Association, «The Intersection of Trademarks and Domain Names»: INTA “White Paper”, *Trademark Rep.*, 18 de agosto de 1997, <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/email/inta-white-paper.htm> [visita: 3 de marzo de 2009].

tal, por lo que si bien es posible disponer del SLD que se desee, sobre éste no se tiene un derecho absoluto¹⁵⁸.

En definitiva, en el *Libro blanco* de la INTA se expone una postura trascendental en la regulación jurídica del nombre de dominio, ya que estableció un enfoque distinto a los planteados con anterioridad y propuso dejar en manos de la autoridad judicial las cuestiones de fondo relativas a la legislación de marcas, señalando que los principios del Derecho de marcas son un vehículo eficaz para la regulación de los conflictos de nombres de dominio pero también limitan los derechos del titular de las marcas en Internet. Se trataba de un documento que, incluso antes de que hubiera un problema de sobreexpansión de los derechos de marcas en Internet, identificó y equilibró la dialéctica entre las marcas y los nombres de dominio. Asimismo, estableció que la protección de las marcas en Internet debía ser pragmática y proporcional a los derechos existentes. Estas opiniones de la INTA eran relevantes y significativas, dado el papel que desempeñaban en la protección y evolución de los signos distintivos¹⁵⁹.

Posteriormente al *Libro blanco* de la INTA se plantearon como alternativa otros remedios jurídicos, como el mecanismo de resolución de controversias propuesto por el *Generic Top Level Domain Name Memorandum of Understanding* (en adelante, gTLD-MoU), iniciado por el Internet Ad Hoc Committee (en adelante, IAHC), una entidad creada por los esfuerzos de la IANA y la Internet Society (ISOC)¹⁶⁰.

El gTLD-MoU propone la promoción de un marco regulador armonizado para las disputas referidas al DNS. Se centra principalmente en un mecanismo de autorregulación orientado al mercado y que es aplicado por un *Administrative Challenge Panels* (en adelante, ACP). Igualmente, recomienda la expansión del número de gTLD que son administrados por distintas entidades de registro bajo una política colectiva de registro. Los ACP son responsables de la aplicación del mecanismo de resolución de conflictos que se canaliza a través del Centro de Arbitraje y de Mediación de la OMPI. Esta política abarca las contro-

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ KOMAITIS, K., *The Current...*, *op. cit.*, p. 74.

¹⁶⁰ Internet Society es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro constituida como la única organización dedicada exclusivamente al desarrollo mundial de Internet. Para mayor información sobre esta organización, *vid.* www.internetsociety.org.

versias relativas al registro de gTLD y establece que los ACP puedan recibir denuncias sólo por parte de titulares de marcas en contra de un SLD¹⁶¹.

El gTLD-MoU no logró el apoyo gubernamental y fue seriamente criticado por proponer una política que favorecía enormemente los intereses de los titulares de marcas. Al mismo tiempo, se expresó la preocupación de que esta política pudiera ocasionar una limitación del control de la Red por parte de la IANA y la comunidad de ingenieros, dejando el crecimiento comercial de Internet a cargo de un grupo de académicos.

El problema básico del gTLD-MoU fue su falta de legitimación, aunada con la del IAHC, pues su característica no gubernamental evidenciaba su falta de autoridad. No obstante, esta situación fue tomada en cuenta en las *Substantive Guidelines Concerning Administrative Domain Name Challenge Panels*¹⁶², que trataron de legitimar el mecanismo de solución de controversias introduciendo una cláusula por medio de la cual se establecieran vínculos contractuales entre el registrante y el registrador del nombre de dominio. De esta forma, el mecanismo de resolución pasaba a convertirse en una obligación contractual¹⁶³. Igualmente, defendía la conveniencia de adoptar las siguientes medidas: 1) el establecimiento de un derecho preferente para los titulares de marcas registradas o notorias respecto a los correspondientes nombres de dominio y 2) la instauración de un procedimiento de revisión del registro de nombres de dominio si del mismo se derivara un perjuicio para el titular de la correspondiente marca registrada¹⁶⁴.

A pesar de la falta de reconocimiento del gTLD-MoU, sus recomendaciones para la creación de los ACP se utilizarían como base para el procedimiento de la Política Uniforme de la ICANN.

¹⁶¹ Internet Ad Hoc Committee (IAHC) e Internet Assigned Names Authority, «Establishment of a Memorandum of Understanding on the Generic Top Level Domain Name Space at the Internet Domain Name System (gTLD- MoU)», 1997, www.gtld-mou.org/gTLD.MoU.html [visita: 3 de marzo de 2009].

¹⁶² [Revised] Substantive Guidelines Concerning Administrative Domain Name Challenge Panel's, 23 de mayo de 1997. Vid. <http://www.gtld-mou.org/docs/racps.htm> [visita: 5 de junio de 2013].

¹⁶³ KOMAITIS, K., *The Current...*, op. cit., p.75.

¹⁶⁴ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, op. cit., p. 122.

4.2. El camino a la normativa para la resolución de controversias relativas a nombres de dominio

Una reforma en el DNS era necesaria. Este sistema había demostrado ser indispensable para la Red, ya que el nombre de dominio proporciona estabilidad y flexibilidad para los usuarios de Internet.

Por ello y para hacer frente a los cambios futuros de Internet, la National Telecommunications and Information Administration (en adelante, NTIA) propuso en febrero de 1998 el *Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses*, conocido también como *Green Paper*, o *Libro verde*¹⁶⁵. Dicho documento provocó fuertes reacciones por parte de la Unión Europea, el Gobierno de Australia y el POC/CORE¹⁶⁶, que opinaban que se trataba de un instrumento centrado en EE. UU., cuando lo que se necesitaba era un documento que tuviera una visión más amplia, siendo que Internet es un medio de comunicación global. En consecuencia, se insistió en la importancia de una organización de perfil internacional que subrayara la necesidad de asociar una amplia gama de intereses¹⁶⁷.

De esta manera, el proceso de desarrollo de la UDRP es consecuencia de los comentarios hechos al *Libro verde*, que culminaron con la publicación por parte del Departamento de Comercio de EE. UU. de un documento titulado *Management of Internet Names and Addresses*, también conocido, al igual que el anterior publicado por la INTA, como *White Paper* (en adelante, *Libro blanco* de EE. UU.).

El *Libro blanco* proponía que la OMPI realizara recomendaciones para la reforma del DNS, enfocadas, principalmente, en cuatro cuestiones: a) la creación de una institución independiente para ello –propuesta que desembocó en la constitución de la ICANN en noviembre de 1998–, b) la estructura de un mecanismo de resolución de conflictos *online*, c) la protección en los gTLD de marcas renombradas y notoriamente conocidas y d) los efectos en la

¹⁶⁵ Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses, 63 Fed. Reg. 8826, February 20, 1998 (The Green Paper).

¹⁶⁶ El Policy Oversight Committee (POC), formado por once miembros representantes del Council of Registers (CORE), Internet Architecture Board, la IANA, la OMPI, la INTA, la ISOC y la International Communications Union, define y supervisa las políticas que son implantadas en Internet.

¹⁶⁷ CHUNG, J.; LINDER, J.; LIU, I. y SELTZER, T. M., *Democratic Structures in Cyberspace*, <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/admin/admin-1998/conf-details/topic10-democracy.html> [visita: 22 de mayo de 2011].

incorporación de nuevos gTLD en los derechos de propiedad intelectual¹⁶⁸. Estas recomendaciones debían orientarse a la mejora de las prácticas de registro de dominios en los gTLD abiertos y a la implementación de un sistema alternativo de resolución de disputas que sirviese para combatir de forma rápida y eficaz al menos las controversias más preocupantes derivadas del registro abusivo de nombres de dominio que infringieran derechos legítimos de terceros¹⁶⁹.

Atendiendo a lo propuesto en el *Libro blanco*, la OMPI realizó recomendaciones tendientes a la reforma del DNS y enfocadas, principalmente, en las cuestiones mencionadas¹⁷⁰.

En virtud de un acuerdo con el Gobierno, la participación de la OMPI marcó el primer intento hacia un modelo que contaba con múltiples partes interesadas. La OMPI, en su calidad de órgano de las Naciones Unidas nacida para la promoción de la propiedad intelectual en todo el mundo, era la única legitimada para llevar a cabo un estudio que concernía a los derechos de marca. A diferencia de otros instrumentos de derecho internacional liderados por la OMPI, el reto en este caso era presentar una propuesta que reflejara el carácter privado del DNS, respetando los derechos de los titulares de marcas. Para ello, la OMPI inició, en diciembre de 1998, un proceso de consultas abiertas y comentarios públicos con el fin de obtener la contribución de Gobiernos, organizaciones intergubernamentales, empresas privadas, organismos profesionales y usuarios finales¹⁷¹. Finalmente, el 30 de abril de 1999 se publicó el Informe Final sobre el primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet¹⁷².

Como resultado de este primer proceso, y siguiendo en gran parte las recomendaciones de la OMPI, la ICANN¹⁷³ puso en marcha la UDRP, que entró en vigencia el 1 de enero

¹⁶⁸ *Libro blanco, loc. cit. Vid. también AGUSTINOY GUILAYN, A., Régimen jurídico..., op. cit., pp. 123-124.*

¹⁶⁹ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto entre..., op. cit., p. 236.*

¹⁷⁰ *Libro blanco, loc. cit.*

¹⁷¹ WIPO, *Interim Report of the WIPO Domain Name Process*, 23 de diciembre de 1998, <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/rfc/3> [visita: 23 de mayo de 2011].

¹⁷² Disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report> [visita: 23 de mayo de 2011].

¹⁷³ Como se desprende de lo dicho, la ICANN es un cuerpo de coordinación técnica. Sin embargo, las funciones que actualmente desempeña no son de naturaleza estrictamente técnica como ella misma y el Departamento de Comercio estadounidense intentan hacer ver. Cuestiones como la aprobación de las normas de la UDRP, la creación de nuevos niveles principales de nombres de dominio y de primeros niveles locales, así como la acreditación de los registradores y prestadores de resolución de conflictos, constituyen materias no técnicas,

del 2000. En ella se fijaron las normas de fondo del Sistema de Resolución de Controversias y también se emitió el Reglamento de 24 de octubre de 1999, que marcó un hito en el transcurso posterior del sistema de nombres de dominio y en el funcionamiento de la Red en todo el mundo, situándose además en el «ojo del huracán» de la polémica entre regulación, desregulación y autorregulación.

4.3. La Política Uniforme de Resolución de Conflictos como primer instrumento «jurídico» internacional relativo a los nombres de dominio

Debido a sus ventajas, la mayoría de las controversias sobre nombres de dominio son resueltas mediante la UDRP. Las cualidades de la Política Uniforme son fundamentalmente el ser un instrumento internacional¹⁷⁴, económico y rápido. Se trata de un procedimiento meramente administrativo¹⁷⁵ que se lleva a cabo a través de Internet¹⁷⁶, lo cual permite reducir el tiempo y los costos¹⁷⁷.

La Política Uniforme no es parte integrante de la legislación de marcas de un país determinado, sino que se trata de una serie de pautas que regulan un mecanismo de solución de controversias de carácter privado desarrollado por la ICANN. Por ello, la OMPI señala que la UDRP establece el marco jurídico para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero por el registro y utilización abusiva de un

que ponen de manifiesto la incidencia de esta entidad en cuestiones de orden jurídico y político. *Vid.* FERNANDO PABLO, M. M., «La administración de la Red: sobre el ccTLD “.es” y el futuro dominio europeo “.eu”», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002, pp. 353, nota a pie n.º 18.

¹⁷⁴ Los solicitantes de registro de un nombre de dominio se vinculan a la UDRP a través del contrato de registro, con independencia de la jurisdicción correspondiente a su lugar de residencia. *Vid.* LIPTON, J., «Celebrity...», *op. cit.*, pp. 1448-1449.

¹⁷⁵ El artículo 4 de la UDRP define el procedimiento como de carácter «administrativo obligatorio». Texto disponible en <http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm> [visita: 24 de mayo de 2011].

¹⁷⁶ Con el nuevo Reglamento de la UDRP se instaura el procedimiento electrónico.

¹⁷⁷ Para mayor información sobre la valoración de las ventajas de la UDRP, *vid.* SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001, pp. 95-98.

SLD bajo un gTLD determinado, así como también regula los conflictos que surgen con los SLD bajo algún ccTLD que haya adoptado la Política Uniforme de manera voluntaria¹⁷⁸.

La UDRP se incorpora al DNS a través de un contrato entre el solicitante de registro (registrante) de un nombre de dominio y la autoridad de registro (registrador u otra autoridad en el caso de los ccTLD). El registrante hace constar en dicho contrato que en caso de controversia el solicitante del nombre de dominio deberá someterse a la Política Uniforme de la ICANN¹⁷⁹.

La UDRP ha sido adoptada por registradores acreditados por la ICANN en todos los gTLD así como por algunos administradores de ccTLD, lo cual quiere decir que cualquier persona o entidad que desee registrar un nombre de dominio en los gTLD o en los ccTLD que así lo hayan establecido, estará obligada a aceptar las cláusulas y condiciones de la UDRP.

Actualmente, la ICANN cuenta con cinco entidades proveedoras de servicios de resolución de conflictos, las cuales están especializadas en la prestación de servicios de arbitraje y mediación, principalmente en el ámbito del derecho de empresa. Dichas entidades pueden conocer indistintamente procedimientos relativos a la UDRP, y son la Asian Domain Name Dispute Centre¹⁸⁰, la OMPI¹⁸¹, la National Arbitration Forum¹⁸², la Czech Arbitration Court, el Arbitration Center for Internet Disputes¹⁸³ y el Arab Center for Domain Name Dispute Resolution (ACDR)¹⁸⁴. De los mencionados, es en la OMPI donde se condensa el

¹⁷⁸ OMPI, «Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio». Disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#a1> [visita: 23 de mayo de 2011].

¹⁷⁹ LIPTON, J., «A Winning...», *op. cit.*, p. 529; ICANN, <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm> [visita: 23 de mayo de 2011].

¹⁸⁰ <https://www.adndrc.org/index.html> [visita: 23 de mayo de 2013].

¹⁸¹ <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html> [visita: 23 de mayo de 2011]. Para mayor información sobre el sistema de resolución de conflictos de OMPI, *vid.* BERENGUER GIMÉNEZ, L., «El arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en materia de nombres de dominio», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *op. cit.*, p. 764-791.

¹⁸² <http://www.adrforum.com> [visita: 23 de mayo de 2013].

¹⁸³ <http://www.adr.eu/adr/decisions/index.php> [visita: 23 de mayo de 2013].

¹⁸⁴ Esta entidad fue aprobada por la ICANN como proveedora de servicios UDRP el 18 de mayo de 2013 y recibirá las primeras reclamaciones a partir del 1 de enero de 2014. Para mayor información, *vid.* <http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers> [visita: 23 de mayo de 2013].

mayor número de demandas concernientes a los nombres de dominio en aplicación de la UDRP¹⁸⁵.

Los titulares de derechos de marcas pueden iniciar procedimiento a través de la UDRP en los casos de registros indebidos de nombres de dominio. Igualmente, algunos de los administradores de ccTLD que no han adoptado el procedimiento de la ICANN han elaborado sus propios procedimientos de solución de controversia, que suelen estar inspirados en la UDRP, como en el caso del procedimiento administrativo de asignación de nombres de dominio introducido por Italia¹⁸⁶.

El sistema de resolución de conflictos relativo a nombres de dominio establecido por la ICANN se apoya en la siguiente normativa: 1) la propia UDRP, donde se fijan los criterios materiales de solución, 2) el Reglamento de la UDRP, adoptado por la ICANN (modificado el 30 de octubre de 2009) y 3) los reglamentos complementarios de las entidades proveedoras de servicios de resolución de conflictos¹⁸⁷.

La UDRP establece el régimen sustantivo del sistema de reclamación de nombres de dominio. Las disposiciones básicas relativas al procedimiento se encuentran desarrolladas tanto por el Reglamento de la UDRP como por los reglamentos adicionales de cada una de las entidades encargadas de la administración de los procedimientos relativos a la UDRP¹⁸⁸.

¹⁸⁵ En 2010, los titulares de marcas presentaron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI 2 696 demandas por *cybersquatting*. OMPI, «La ciberocupación alcanza niveles récord. El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI pone en marcha nuevos servicios», 31 de marzo de 2011, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html#annex1 [visita: 23 de junio de 2012]. Igualmente, *vid.* WIPO, «Total Number of Cases per Year», <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp> [visita: 8 de junio de 2013].

¹⁸⁶ GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas e Internet*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, p. 210. En este sentido, *vid.* además SAMMARCO, P., *Il regime giuridico dei 'nomi a dominio*, Milán, Giuffrè Editore, 2002, pp. 49 y ss.

¹⁸⁷ Son ejemplos de estos reglamentos el de la OMPI, que tiene el Reglamento Adicional a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Dominio (en vigor a partir del 1 de diciembre de 1999) – disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/supplemental/index.html>– y el Forum's usDRP Supplemental Rules (en vigor desde el 1 de enero de 2006) –disponible en <http://domains.adrforum.com/main.aspx?itemID=644&hideBar=False&navID=256&news=26> [visita: 24 de mayo de 2011]. En el mismo sentido, AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico...*, *op. cit.*, p. 128; CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, p. 1506.

¹⁸⁸ Al margen de la UDRP, la ICANN emplea otras políticas de resolución de conflictos de nombres de dominio que son aplicables a determinados tipos de disputas entre entidades de registro y terceros sobre su uso y registro. Las políticas adicionales de resolución de disputas pueden aplicarse a circunstancias determinadas en TLD individuales y son las siguientes:

En este punto es preciso indicar que en el caso de que el reglamento complementario de cualquier proveedor entrara en conflicto con el Reglamento de la UDRP, deberá prevalecer lo establecido por este último.

La base fundamental de la normativa aplicable en la UDRP son los principios universales y las normas relativas al derecho de marca. Su objetivo es salir al paso de prácticas ilegales universalmente condenadas, evitando entrar en aquello que podría tener distinta solución en función del foro competente y la legislación aplicable. En este sentido, lo ideal sería limi-

1) Los TLD patrocinados, *.aero*, *.coop*, *.museum* y *.travel* siguen la *Charter Eligibility Dispute Resolution Policy* (CEDRP) cuando se trata de impugnaciones al registro de un nombre de dominio alegando que el registrante no cumple con los requisitos de elegibilidad (establecidos en el estatuto del TLD patrocinado) para el registro de un nombre de dominio en el TLD correspondiente. Cualquier persona o entidad puede dirigir una impugnación a un nombre registrado bajo la CEDRP. Para mayor información, *vid.* <http://www.icann.org/en/udrp/cedrp-policy.html>;

2) La *Eligibility Reconsideration Policy* (ERP) está incluida en los acuerdos con los registrantes respecto a los registros de nombres de dominio en *.aero*. Para mayor información, *vid.* <http://www.information.aero/-registration/policies>;

3) La *Eligibility Requirements Dispute Resolution* (ERDRP) es incorporada en el *.name*;

4) La *.ASIA Charter Eligibility Requirements Policy*-.ASIA (CERP) se aplica a los nombres de dominio registrados en el TLD patrocinado por *.asia*. Para mayor información, *vid.* <http://www.asiaregistry.com/domains/-domains-asia.html>;

5) La *Política de Resolució de Conflictes sobre Requisits d'Admissibilitat del .cat* (ERDRP) Para mayor información, *vid.* <http://www.icann.org/en/udrp>;

6) La *Intellectual Property Defensive Registration Challenge Policy* (IPDRCP) se aplica a registros defensivos de propiedad intelectual en el TLD *.pro* cuya utilización está limitada a miembros certificados en ejercicio de determinadas profesiones. Texto y más información en <http://www.icann.org/en/udrp/ipdrpcp-policy.html>; <http://www.icann.org/en/udrp/ipdrpcp-rules.html> y <http://www.icann.org/en/udrp/ipdrpcp-providers.html>;

7) La *Qualification Challenge Policy* (QCP) se aplica en el TLD no patrocinado y restringido *.pro*. Texto y mayor información en <http://www.icann.org/en/dndr/proqcp/policy.html>; <http://www.icann.org/en/dndr-proqcp/uniform-rules.html> y <http://www.icann.org/en/dndr-proqcp/approved-providers.html>;

8) La *Restrictions Dispute Resolution Policy* (RDRP) se aplica en el TLD no patrocinado y restringido *.biz*. Texto y mayor información en <http://www.icann.org/en/udrp/rdrp-policy.html>; <http://www.icann.org/en/udrp/rdrp-rules.html> y <http://www.icann.org/en/udrp/rdrp-providers.html>;

9) La *Start-Up Trademark Opposition Policy* (STOP) estaba disponible sólo para titulares de propiedad intelectual que se inscribieron en el servicio de reclamaciones IP durante la fase inicial del registro *.biz* (25 de junio al 21 de septiembre de 2001). STOP ya no está disponible como una política de resolución de conflictos para nombres de dominio *.biz*. Las disputas pueden resolverse de acuerdo a la UDRP, la RDRP o los tribunales de judiciales disponibles. Para mayor información, *vid.* http://www.neulevel.biz/stop_overview/stop-overview.html;

10) La *Sunrise Challenge Policy* (SCP) se aplicó solamente durante el periodo *sunrise* para el TLD *.info*. Para mayor información, *vid.* http://info.info/dispute_resolution/sunrise_challenge_overview;

11) La *Transfer Dispute Resolution Policy* (TDRP) se aplica a las operaciones en las que el titular del nombre de dominio transfiere o intenta transferir un nombre de dominio a una nueva entidad registradora. La TDRP abarca las disputas de la entidad de registro bajo la Política de Transferencias entre Registradores, que se sigue en los TLD *.biz*, *.com*, *.info*, *.name*, *.net*, *.org* y *.pro*. Texto y mayor información disponible en <http://www.icann.org/en/dndr/tdrp/approved-providers.htm> [visita: 8 de junio de 2013].

tarse a aplicar criterios que trasciendan a las leyes y jurisprudencias nacionales, para crear una suerte de *ius commune* en materia de ciberocupación¹⁸⁹. Como veremos, en parte ha sido así, con la salvedad de que se trata de criterios basados en el Derecho de marcas.

4.3.1. Elementos principales de la UDRP

La UDRP es un procedimiento alternativo de resolución de disputas que no es judicial, ni arbitral, ni tampoco es una forma de mediación¹⁹⁰. Es un mecanismo extrajudicial al que quedan sometidos todos los titulares de nombres de dominio registrados en un gTLD, incluso aunque se opongan expresamente a dicho procedimiento, o aunque no se personen en el mismo¹⁹¹. Es obligatorio, en el sentido de que por medio del contrato de registro de nombre de dominio se incluye la cláusula de sumisión. Esto quiere decir que el propio registro del nombre de dominio implica el sometimiento al sistema de resolución de conflictos de la ICANN.

Igualmente, quedan sometidas de forma obligatoria a los resultados del proceso las entidades de registro acreditadas, que deberán ejecutar de forma inmediata la decisión del panel de expertos¹⁹² que conozca del conflicto.

Cabe subrayar que la Política Uniforme no suspende la competencia de los tribunales nacionales. En el Primer informe de la OMPI se preveía la posibilidad de tramitación simultánea de un procedimiento extrajudicial y otro judicial. Tanto la UDRP como su Reglamento prevén expresamente tal circunstancia, encargándose este último de regular los

¹⁸⁹ Al respecto, podemos citar el caso *joseluissampedro.com*, para el que el panel de expertos de la OMPI señaló que: «siendo la ICANN una autoridad global y los gTLD recursos globales, los “derechos” a los que la Política se refiere no han de basarse necesariamente en las peculiaridades de un ordenamiento jurídico nacional concreto, sino en los principios generales comúnmente aceptados por el Derecho en las diferentes jurisdicciones nacionales». CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, p. 1507.

¹⁹⁰ VALLÉS BOTEY, Martí. «El proceso cuasi-arbitral en conflictos relativos a nombres de dominio», *Anuario Justicia Alternativa*, 2, 2002, p. 6, <http://vlex.com/vid/cuasi-arbitral-conflictos-relativos-nombres-246941> [visita: 5 de junio de 2013]; CASAS VALLÉS, R., *op. cit.*, pp. 1508-1509.

¹⁹¹ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 248. En el mismo sentido, *vid.* GRAHAM, J. A., «La Uniforme Dispute Resolution Policy: una tentativa de calificación», *Derecho y Tecnología*, 2, enero-junio, 2003, pp. 151-159.

¹⁹² Se entenderá por panel de expertos al «grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio». Cláusula 1 del Reglamento de la UDRP.

posibles efectos de los procedimientos judiciales sobre este procedimiento¹⁹³. De una parte, prevé el supuesto de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento UDRP. En tales casos, el panel de expertos puede suspender el procedimiento o, por el contrario, si lo considera oportuno, continuarlo hasta adoptar una resolución¹⁹⁴. Observamos entonces que no se presentan las consecuencias propias de la litispendencia, pudiendo discurrir ambos procedimientos paralelamente sin interferencias¹⁹⁵.

La UDRP está formada por nueve cláusulas o artículos que establecen bajo qué condiciones se resolverán los conflictos que puedan surgir entre el registrante de un nombre de dominio y un tercero con relación al registro y uso del nombre de dominio de Internet registrado¹⁹⁶.

Señala, en primer lugar, que al solicitar el registro de un nombre de dominio o al solicitar el mantenimiento o la renovación del registro de un nombre de dominio, el solicitante estará 1) manifestando y garantizando que todas las declaraciones que efectúe en el acuerdo de registro son completas y veraces, 2) refrendando que, a su leal saber y entender, el registro de dicho nombre de dominio no vulnera ni contraviene de ninguna forma los derechos de un tercero y 3) asegurando que no utilizará el nombre de dominio incumpliendo a sabiendas la legislación o reglamentación aplicables, siendo su responsabilidad determinar si el registro del nombre de dominio vulnera o contraviene los derechos de un tercero¹⁹⁷.

Por otra parte, la UDRP también señala que se procederá a la cancelación, cesión o modificación de los registros de nombre de dominio en tres situaciones concretas: 1) bajo reserva de lo previsto en la cláusula 8¹⁹⁸, en caso de que el registrante del nombre de domi-

¹⁹³ Cláusula 4 de la UDRP y cláusula 18 del Reglamento de la UDRP.

¹⁹⁴ CASAS VALLÉS, R., *op. cit.*, p. 1512.

¹⁹⁵ La Política Uniforme goza de la aprobación de los titulares de marcas y son pocos los casos resueltos en el marco de la Política Uniforme que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional. OMPI, «Selección de casos judiciales relacionados con la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged> [visita: 5 de agosto de 2011].

¹⁹⁶ Cláusula 1 de la UDRP.

¹⁹⁷ Cláusula 2 de la UDRP.

¹⁹⁸ En esta cláusula se indica que el registrante de un nombre de dominio no podrá ceder su registro a otro titular mientras esté pendiente un procedimiento administrativo iniciado en virtud de la cláusula 4 ni durante un periodo de 15 días laborables (según el calendario del lugar donde se halle la oficina principal de la entidad registradora) una vez concluido dicho procedimiento. Igualmente, no se podrá ceder el registro de nombre de

nio, o su agente autorizado, den instrucciones por escrito o en la forma electrónica, de dicha cancelación, cesión o modificación del registro, según sea el caso, 2) en caso de que la entidad de registro reciba una orden de un tribunal o comité de arbitraje, en ambos casos con jurisdicción competente, por la que se exija alguna de estas medidas y 3) en caso de que la entidad registradora reciba la resolución de un jurado administrativo por la que se exija la adopción de dichas medidas como resultado de un procedimiento administrativo en el que el registrante del nombre de dominio sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud de la UDRP o de una versión posterior aprobada por la ICANN¹⁹⁹.

Asimismo, la Política Uniforme indica que se podrá cancelar, ceder o modificar un registro de nombre de dominio de conformidad con las condiciones del acuerdo de registro u otros requisitos jurídicos²⁰⁰. No obstante, la disposición sustancial de la UDRP se encuentra contenida en su cláusula 4, donde se fundan los elementos que el demandante debe acreditar a efectos de obtener la cancelación, cesión o modificación del registro del nombre de dominio.

4.3.2. El sistema sustantivo de la UDRP

Aún cuando la mayor parte de la doctrina española que ha estudiado la Política Uniforme basa sus planteamientos en la versión en castellano de la UDRP publicada por la OMPI²⁰¹,

dominio mientras esté pendiente un procedimiento judicial o arbitral relativo a su nombre de dominio, salvo que la parte a la que se va a ceder el registro del nombre de dominio acuerde por escrito someterse a la resolución que dicte tal tribunal o comité de arbitraje. La entidad de registro se reservará el derecho a cancelar toda aquella cesión del registro de un nombre de dominio a otro titular que represente una violación de la cláusula 8 apartado a de la UDRP. En el caso del cambio de entidades registradoras, no se podrá transferir el registro de un nombre de dominio a otra entidad de registro mientras esté pendiente un procedimiento administrativo iniciado en virtud de la cláusula 4 de la UDRP ni durante el periodo de 15 días laborables (según el calendario del lugar donde se halle la oficina principal de la entidad registradora) una vez concluido el procedimiento, el registrante podrá transferir la administración del registro de un nombre de dominio a otra entidad registradora durante un procedimiento judicial o arbitral, siempre y cuando el nombre de dominio registrado siga estando sujeto al procedimiento iniciado contra el registrante del mismo de conformidad con las condiciones establecidas en la UDRP. En el caso de que no sea transferido el registro de un nombre de dominio estando pendiente un procedimiento judicial o arbitral, el conflicto en cuestión seguirá estando sometido a la política de conflictos en materia de nombres de dominio que aplique la entidad de registro de origen de tal transferencia. Cláusula 8 de la UDRP.

¹⁹⁹ *Vid.* Apartados 4 (i) y (k) de la UDRP.

²⁰⁰ Cláusula 3 de la UDRP.

²⁰¹ Texto disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/index.html> [visita: 24 de mayo de 2011].

en esta oportunidad nos apoyaremos en el texto publicado por la ICANN²⁰², en el entendido que es la entidad de la cual deriva la Política que examinamos.

Comenzamos con el apartado (a) de la cláusula 4 de la UDRP, que dice:

- a. Conflictos aplicables. Deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero («el demandante») afirme ante el proveedor correspondiente, de conformidad con el Reglamento, lo siguiente:
 - 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.

De ello, es preciso señalar que corresponderá en todo caso al demandante en el procedimiento probar que están presentes cada uno de los cuatro requerimientos arriba citados, pues aunque se trata de tres apartados, el tercero exige por una parte, probar el registro de mala fe y, por otro, el uso de mala fe del nombre de dominio²⁰³.

Como consecuencia de la redacción de este apartado, las decisiones tomadas bajo la aplicación de la UDRP se basan generalmente en consideraciones de carácter comercial que se asemejan, y mucho, a las plasmadas en la ACPA estadounidense, tales como la infracción de un derecho de marca y la acción de dilución²⁰⁴.

El apartado arriba citado ha sido objeto de numerosos análisis en la doctrina²⁰⁵, por ello, examinaremos brevemente cada condición expuesta en este apartado (a):

²⁰² Texto disponible en <http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm> [visita: 24 de mayo de 2011].

²⁰³ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, *op. cit.*, p. 263.

²⁰⁴ LIPTON, J. D., *Internet Domain Names, Trademarks and Free speech*, Edward Elgar, Case Western Reserve University, 2010, p. 36.

²⁰⁵ Entre los que podemos mencionar, *vid.*, GEIST, M., «Fair.com? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP», 27 *Brooklyn J. International Law*, 2002, pp. 903-938; MARTÍNEZ MEDRANO, G., «Arbitraje on line en material de nombres de dominio. Introducción a la UDRP», *Revista Latinoamericana de Mediación y Arbitraje*, 1, 2001, pp. 26-39; MEDRANO I MOLINA, J. M., «La tutela de los nombres de dominio a través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN», *Revista vasca de derecho procesal y arbitraje*, 16, 1, 2004, pp. 99-120; SESEÑA, J.; FEIJOO C. y CASTELLANO, J., «Conflicto entre marcas y nombres de dominio en Internet bajo UDRP», *Revista BIT*, 128, <http://www.iies.es/teleco> o <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gretel.htm>; RICHARD, S. y RODRÍGUEZ P. J., «La ciberocupación y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio», *Revista del Derecho Comercial*, Buenos Aires, De Palma, 2002, año 33; SANZ DE ACEDO, E., «Marcas y nombres de dominio: Comentario a la decisión del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI», *Revista de Derecho Informático*, 24, 2000; GEY, P., «Bad Faith under ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy», *EIPR*, 23, 11, 2001; CASAS VALLÉS, R., *op. cit.*; CASTILLO, P. M., «Controversias en materia de

1.- El primer elemento a tener en cuenta es la identidad o similitud entre el nombre de dominio objeto de la demanda y una marca de la que el demandante sea titular, elemento que, a su vez, requiere, en primer lugar, la existencia de una «marca» y, en segundo lugar, la existencia de identidad o similitud con el nombre de dominio.

Este último elemento ha de ser juzgado de acuerdo con los criterios comunes de riesgo de confusión imperantes en el Derecho de marcas²⁰⁶. El juicio de identidad o semejanza que se ha hecho bajo el auspicio de la UDRP suele ser abstracto, pues se enfoca única y exclusivamente sobre la configuración del nombre de dominio y la marca en conflicto, omitiendo la valoración acerca de la utilización o no utilización del dominio para identificar bienes o servicios y, en su caso, la comparación entre bienes o servicios iguales o similares a los de la marca cuyos derechos supuestamente vulnera²⁰⁷. No obstante, se cuenta al respecto con un verdadero «UDRP *Case Law*», con el inconveniente de la variedad de opiniones y apreciaciones, basadas generalmente en el juicio de identidad o similitud, que indican las distintas legislaciones de marcas, lo que da lugar a una disparidad de criterios.

A pesar de lo anterior, podemos decir que las decisiones derivadas de la UDRP han considerado que, a efectos de evaluar la identidad o similitud entre la marca y el nombre de dominio, deben tenerse en cuenta los criterios clásicos del Derecho de marcas, tales como la comparación fonética y gráfica entre marca y dominio, así como el número de coincidencias entre ambas. Dicho criterio es utilizado para combatir el *typosquatting* o los llamados *suck cases*²⁰⁸.

nombres de dominio. Reglas arbitrales de resolución y resoluciones OMPI en materia de nombres de dominio», *REDI*, 24, julio de 2000; CARBAJO CASCÓN, F., «Conflicto...», *op. cit.*; DE MIGUEL ASENSIO, P., *op. cit.*; BERENQUER JIMÉNEZ, L., *op. cit.*; MUELLER, M., «Rough Justice; An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy», noviembre de 2000, <http://dcc.syr.edu/PDF/roughjustice.pdf> [visita: 8 de junio de 2013]; PFEIFFER, T., «Cyberwar gegen Cybersquatter», *GRUR*, 2001, 11, pp. 507 y ss; ARIAS POU, M., «Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio» *Revista de la contratación electrónica*, 76, 2006, pp. 3-41.

²⁰⁶ MARTÍNEZ MEDRANO, G., «Los nombres de dominio en Internet. Sistema mundial de solución de controversias», http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gabriel2.htm#_ftnref4 [visita: 28 de mayo de 2011].

²⁰⁷ En este sentido, *vid.* un análisis de algunos casos en CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, *op. cit.*, pp. 267-268 y AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, p. 132.

²⁰⁸ El término *suck* (que en inglés significa «apesta») se utiliza en aquellos casos en los que se añade esta palabra en los SLD que contienen marcas renombradas o notorias. Un ejemplo de estos casos, *vid.* Caso OMPI D2005-0168. *Société Air France v. Virtual Dates, Inc.* Un análisis de este caso y otros similares, *vid.*

Igualmente, bajo la UDRP se protege tanto a las marcas registradas como a las que no lo están, lo que trajo como consecuencia práctica la admisión de demandas fundadas en derechos sobre marcas no registradas, pero sí usadas, justificando la adquisición de derechos de marca sobre un signo distintivo por su simple uso²⁰⁹. Se aplica un criterio muy similar al que el Derecho de marcas estadounidense proporciona a las marcas usadas pero no registradas.

Asimismo, los paneles de expertos inauguran el concepto de «marca de hecho», que consiste en considerar como marca el nombre, no registrado como marca, de un personaje famoso²¹⁰, recurriendo para ello a los principios comúnmente aceptados por las diferentes jurisdicciones, citándose al efecto los artículos 6 bis y 8 del Convenio de Unión de París (en adelante CUP) y los principios de los ordenamientos nacionales, como son los ilícitos por competencia desleal²¹¹.

Estos casos han sido tratados de una forma arbitraria e inconsistente, aceptando como marcas denominaciones que ni siquiera habían sido utilizadas para proteger productos o servicios. Los paneles de expertos que conocen de este tipo de conflictos luchan con el hecho de que los denunciantes que tratan de proteger sus nombres personales como nombres de dominio tienen pocas opciones viables fuera de la UDRP²¹².

Es conveniente mencionar que aunque el texto de la UDRP se refiere concretamente al conflicto de los nombres de dominio con las marcas, también en la práctica suele darse la equiparación de las marcas con los nombres comerciales a los efectos de la aplicación de la Política Uniforme²¹³.

LIPTON, J., «Beyond...», *op. cit.*, pp. 1399-1401. También, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., *ibid* y AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, p. 134.

²⁰⁹ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 272.

²¹⁰ *Vid.* *Bruce Springsteen v. Jeff Bargar*. Caso OMPI n.º D2000-1532. Disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1532.html> [visita: 10 de junio de 2011].

²¹¹ *Vid.* CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 272. En el mismo sentido, CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, 1528.

²¹² *Vid.* LIPTON, J., «Celebrity...», *op. cit.*, pp. 1445-1528.

²¹³ Como sabemos, el nombre comercial, al igual que la marca, es un signo distintivo que se diferencia de la marca porque en vez de tener como objeto la distinción de productos y servicios, el nombre comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negocios, empresas de una persona física o jurídica. En términos generales, la protección que la ley brinda a la marca presupone el registro de la misma; el nombre comercial se protege sin que sea preciso su registro, bastando el hecho de su uso para que goce de la protección legal. El

Un problema que se planteó en los comienzos de la aplicación de la UDRP fue el del asunto de su carácter esencialmente internacional, de cómo se podía reclamar un nombre de dominio que por su naturaleza tiene un carácter esencialmente deslocalizado, invocando la titularidad de una marca que tiene una protección nacional. Dicha incógnita fue resuelta en la medida en que se fueron resolviendo dichos conflictos, pues en las decisiones derivadas de la UDRP han interpretado que, aun a pesar de la efectiva deslocalización de los nombres de dominio, los cuales permiten el acceso remoto a recursos de todos –o casi todos– los países del mundo, la demostración de la titularidad de la marca registrada válidamente en el ámbito nacional es suficiente para acreditar el primer elemento exigido por la cláusula 4 (a) de la UDRP²¹⁴.

2.- El segundo elemento a tomar en consideración es que el demandante acredite que el demandado no ostenta ningún tipo de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio. En este sentido, la cláusula 4 (c) establece los criterios indicativos de la legitimidad del uso del nombre de dominio que dice:

- c. [...] 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 [...]:
 - 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;

artículo 8 del Convenio de París establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de registro. Sin embargo, en algunas legislaciones, como la española, se establece el registro del nombre comercial como medio de protección. Así, el artículo 90 de la Ley de marcas española dispone que el registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esa ley. En el Segundo Proceso de OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet se planteó la posibilidad de que se establecieran limitaciones al registro de nombres de dominio que se basaran en nombres comerciales. La respuesta a la modificación de la Política Uniforme para dar cabida a los nombres comerciales no fue unánime. Se decidió entonces que los Estados mantendrían el asunto en estudio y solicitarían el examen del mismo si la situación así lo exigía. En 2013 no se ha vuelto a analizar esta posibilidad. No obstante, la OMPI, en aplicación de la UDRP, ha resuelto asuntos relacionados con nombres comerciales registrados y no registrados en conflicto con nombres de dominio. *Vid.* casos de nombres comerciales registrados D2000-0524 (meteor.net), D2000-1341(bancamarch.com), 2003-0372 (brusselsairline.com, brussels-airliner.com), D204-0439 (enmersan.com), D2004-0541 (01059.com), DAU2004-006 (supre.com.au), entre otros. Casos de nombres comerciales no registrados: D2001-0507 (sintef.com), D2001-0698 (gulfstatetoyota.com, priceleblanctoyota.com), D2001-0932 (sydneymarkets.com), D2001-1377 (citibankwarrant.com, citibankwarrant.net, citibankwarrants.com, citibankwarrants net, citiwarrants.net, warrantcitibank.com, warrantcitibank net, warrantscitibank.com, warrantscitibank net), D2003-0783 (bellentani net), entre otros muchos casos.

²¹⁴ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, p. 130.

- 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.

Aunado a estos criterios, la práctica ha ido asentando otras pautas que también pueden considerarse como una ayuda para determinar si existe o no interés legítimo. Algunos panelistas han determinado que ciertas actividades recogidas, no ya en el significado de la denominación del SLD, sino en la página web, pueden ser consideradas como beneficiosas para probar el interés por parte del demandando²¹⁵.

Ahora bien, con respecto a los dos primeros criterios arriba citados, se planteó la licitud de que una empresa licenciataria de una marca de la que es titular otra persona jurídica, a través del correspondiente contrato de distribución o de franquicia, registrase un nombre de dominio en el que se incluyera dicha marca para ofrecer los productos o servicios prestados por medio de la marca licenciada. En este caso se ha considerado que el uso de la marca debe evaluarse a la luz de lo dispuesto en el contrato de licencia de la misma y de la actuación de ambas partes. Por ello, se analizarán conjuntamente los requisitos de interés legítimo y de buena fe²¹⁶.

Cabe señalar que los casos en los que el demandado ha sido capaz de acreditar ser conocido por el nombre de dominio se han referido, principalmente, a nombres de dominio genéricos o descriptivos, como *libro.com*²¹⁷, salvo que pueda probarse la intención de obstaculizar la posición del tercero buscando conscientemente esa denominación como disculpa²¹⁸.

²¹⁵ Vid. RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., «Resolución de controversias en materia de nombres de dominio a la luz de los criterios utilizados por los panelistas de la OMPI (Especial referencia a las resoluciones dictadas por los expertos españoles)», *Actas de Derecho Industrial*, 30, 2009-2010, p. 417, quien hace un minucioso análisis respecto a este criterio. Igualmente, analiza los argumentos que deslegitiman los intereses del titular del nombre de dominio.

²¹⁶ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, p. 136. En el mismo sentido, CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 278.

²¹⁷ Decisión OMPI D2000-0186.

²¹⁸ AGUSTINOY GUILAYN, A., *ibid.* y CARBAJO CASCÓN, F., *op. cit.*, p. 276.

Con respecto a la oferta de bienes y servicios previa al conflicto, nos podemos referir a dos actividades: 1) la oferta de bienes y servicios como tal y 2) la oferta de nombres de dominio a la venta. Esta segunda actividad ha sido interpretada como tenencia de mala fe. Sin embargo, como veremos más adelante, si los nombres de dominio son genéricos o descriptivos, se ha resuelto en reiteradas ocasiones que la venta de los mismos constituye una actividad lícita.

Es evidente que esta enumeración, aunque pretende ser enunciativa más no limitativa, ha sido elaborada con la legislación de marcas en la mano. Se ha establecido que los miembros de los paneles de expertos tienen derecho a observar otras pruebas para poder acreditar un interés legítimo sobre el nombre de dominio. Algunos de estos expertos, bajo asuntos planteados sobre dominios que contienen marcas estadounidenses, han identificado expresamente el elemento de la «libertad de expresión» como interés legítimo a pesar de la falta de mención expresa de esta posibilidad en la UDRP²¹⁹.

Igualmente, con relación al apartado (iii) de la cláusula 4 (c), donde se considera que no habrá una infracción de la UDRP en caso de que el nombre de dominio sea utilizado legítimamente y sin intención de desviar a los usuarios o denigrar la marca en cuestión con ánimo de lucro. Los panelistas han considerado como práctica lícita el registro de un nombre de dominio correspondiente a una personalidad o a otro tema en concreto, si por medio de la página web se pretende ofrecer información y contenidos de dicha personalidad o tema²²⁰. No obstante, en otras decisiones ha considerado que registrar un nombre de dominio correspondiente a una marca para vincularlo a contenidos críticos o de parodia de los productos distribuidos bajo dicha marca podría considerarse conforme con la UDRP, habida cuenta del derecho de libertad de expresión²²¹.

²¹⁹ OMPI Caso n.º d2000-0190 sobre el nombre de dominio *Bridgestone-firestone.net*.

²²⁰ A este tipo de casos, Carabajo Cascón los denomina «fans cases». *Vid.* CARBAJO CASCÓN, F., *op. cit.*, pp. 279-280.

²²⁰ MARTÍNEZ MEDRANO, G., *ibid.*

²²¹ Para que dicha práctica sea aceptable deben cumplirse tres factores: 1) una vez conectado al sitio web vinculado al nombre de dominio, el usuario debería ser capaz de darse cuenta de que dicho sitio no es el oficial de la marca correspondiente; 2) los contenidos deben ser de carácter crítico o paródico respecto a las marcas afectadas, y 3) en ningún caso, el registrante debe haber registrado dicho dominio con ánimo de lucro. La buena fe desaparecerá inmediatamente cuando se incumpla alguno de estos requisitos. AGUSTINOY

Alternativamente, se podría establecer que se hace un uso no comercial del nombre de dominio y que no se tiene la intención de confundir a los consumidores o de diluir la marca del demandante. En la práctica, demostrar un interés legítimo sobre el nombre de dominio puede ser cada vez más difícil de establecer en una época en que muchos titulares de nombres de dominio utilizan distintas formas para dar a conocer sus objetivos y metas; entre ellas, la publicidad *online* como puede ser *Google Adwords*²²², denominado también *cost-per-click (CPC) Internet Advertising Model Like AdWords*²²³.

3.- En cuanto al tercer elemento a tomar en cuenta, encontramos el registro y uso de mala fe del nombre de dominio. La mala fe parece ser decisiva en la UDRP, pues la valoración de la misma está siempre presente, tanto para estimar la identidad o similitud entre el nombre de dominio y las marcas sobre las que puede crear confusión, siquiera en abstracto, como para apreciar el interés legítimo del titular en el nombre de dominio²²⁴.

GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 138. Para ahondar más en los casos de libertad de expresión a la luz de la UDRP, *vid. LIPTON, J., Internet Domain Names..., op. cit.*, pp. 92-140.

²²² LIPTON, J., *Internet Domain Names..., op. cit.*, p. 37.

²²³ *Vid. PADAWER, H. S., «Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on the Internet», 81 Wash U. L. Q, 2003, p. 1099.* Este servicio de *AdWords*, también denominado «servicio de referenciación» por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (*vid. sentencias «Google France y Google», «BergSpechte», «Portakabin y Primakabin», «L'Oréal y eBay» y «Interflora y M&S»*) permite a los operadores económicos seleccionar una o varias *keywords* para que en el caso de que coincidan con las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional de su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica «enlaces patrocinados», que se muestra generalmente en la parte derecha de la pantalla, a un lado de los resultados naturales, o bien en la parte superior de la pantalla, justo encima de dichos resultados. De tal forma que el sistema en su conjunto funciona como mecanismo de promoción publicitaria, actuando los enlaces patrocinados como anuncios asociados a las palabras clave introducidas por los usuarios en el motor de búsqueda. A través de *AdWords*, Google comercializa palabras clave que pueden ser seleccionadas por varios operadores, para después ofrecer un servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados acompañados de un breve mensaje comercial, que son elaborados e insertados en el sistema por el anunciante que «adquiere» la palabra clave a Google. Por ello, el anunciante debe abonar una cantidad por el servicio *AdWords* cada vez que se pulse en su enlace patrocinado. Esta cantidad se calcula principalmente en función del «precio máximo por clic» que el anunciante se haya comprometido a pagar al contratar el «servicio de referenciación» de Google y del número de veces en que los usuarios pulsen en dicho enlace. CARBAJO CASCÓN, F., «El caso Google Adwords: Sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (Ass. Acumulados c-236/2008 s c-238/2008)», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, 7, Sección Comentarios de jurisprudencia Julio-Diciembre, 2010. Igualmente, *vid. LASTIRI SANTIAGO, M., «Keywords advertising. Nuevas apreciaciones del TJUE: “Caso Interflora y Marks & Spencer”», Derecho de los negocios*, 256, enero de 2012.

²²⁴ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto..., op. cit.*, p. 280.

Las decisiones derivadas de la UDRP han interpretado ampliamente la doble exigencia de demostrar la mala fe del registrante del dominio tanto al momento de su registro como durante su posterior uso. Se considera que la tenencia pasiva de un nombre de dominio, combinada con otros factores, puede dar lugar a «mala fe» en el sentido de la UDRP²²⁵. Sin embargo, existen casos en los que se desestima la demanda cuando no se considera probada la mala fe en el registro, aunque se certifique la mala fe en el uso del nombre de dominio²²⁶.

Según la UDRP:

[...] 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.

²²⁵ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 141.

²²⁶ El *domainer* Chad Folkening (CEO de *ecorp.com*) fue demandado por Tribune Media Services Inc. por el SLD genérico *channelGuide.com*. El demandante tiene la marca registrada en EE. UU. desde 1995 y prueba el primer uso de la misma desde 1984. El titular del nombre de dominio utilizó el servicio de parking por lo que no ofrece contenido original en su página web ni utiliza el dominio para ofrecer productos o servicios. El demandante afirmó que no se estaba haciendo un uso legítimo del dominio, sino que se estaba aprovechando de su marca para atraer tráfico y ganar dinero dirigiendo a los usuarios a otras webs, algunas de ellas competencia directa de su empresa. Por su parte, el demandado afirmó tener el dominio en parking mientras preparaba su uso como directorio o índice para otros 1 089 dominios de su «propiedad» relacionados con canales. El panelista único en este caso, Christopher S. Gibson, señaló que las afirmaciones del demandado eran poco sólidas, ya que a pesar de que el dominio había estado en sus manos durante 14 años, siempre había tenido links de pago. Igualmente, resaltó que el demandado no había hecho ningún preparativo para la utilización del dominio objeto del conflicto. En este asunto, el panelista encontró que el uso del dominio con links de pago a competidores del demandante es prueba de mala fe en el uso del dominio. No obstante, no se consideró probada la mala fe en el registro del dominio en 1997. Por lo anterior, el experto que resolvió este caso desestimó la demanda al considerar que no se prueba la mala fe en el registro en 1997 del nombre de dominio. Caso OMPI n.º D2011-0453. *Tribune Media Services, Inc. v. Moniker Privacy Services, Domain Manager Ecorp.com, Inc.* Disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=D2011-0453> [visita: 11 de junio de 2011].

Cabe señalar que estas pautas son meramente indicativas, pues han sido ampliadas por la interpretación de los grupos de expertos encargados de la aplicación de la UDRP²²⁷.

La primera de las pautas para establecer si existe o no mala fe, es valorar si se trata del típico caso de *cybersquatting*, en el que el punto principal es la oferta de la cesión del dominio por un precio muy superior al de la tasa de registro o bien su alquiler. La segunda, valorar si implica un acto de competencia desleal –obstaculización–, que afecta concurrentemente la posición de un tercero. Y la tercera, estudiar si la conducta del demandado da lugar a un resultado más general que implique la perturbación de la actividad comercial de un competidor²²⁸.

Al igual que en el apartado concerniente al interés legítimo, advertimos que los criterios de mala fe de la UDRP son producto de la aplastante influencia de la ACPA norteamericana.

Existen algunos aspectos de estos supuestos de mala fe que pueden ser objeto de discusión, por ejemplo el caso de algún titular de marca que realiza lo que se podría llamar un registro defensivo de un nombre de dominio, cuyo objetivo es evitar que otro registre como dominio su marca en cualquier otro TLD²²⁹. Este caso presenta varias incógnitas, pues todo titular tiene derecho a proteger su marca ante cualquier invasión, pero tomando en cuenta, en todo momento, que en primer lugar, su derecho es territorial y, en segundo, que habría que preguntarse si no se estaría cometiendo una especie de acaparamiento de nombres de dominio con el pretexto de tener un derecho de marca previo, que, como ya señalamos, sólo tiene una protección jurídica limitada al país en el que se registra²³⁰.

4.3.3. El procedimiento establecido para la UDRP

Además de establecer un sistema sustantivo de resolución de este tipo de conflictos, la UDRP también se dotó de un conjunto de normas que regulan el desarrollo del procedi-

²²⁷ Para ahondar en el análisis de los criterios para apreciar la mala fe de los demandados bajo la UDRP, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., *op. cit.*, pp. 281-288, AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, pp. 138-150; RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., *op. cit.*, pp. 420-433; CASAS VALLÉS, R., *op. cit.*, pp. 1537-1541.

²²⁸ MARTÍNEZ MEDRANO, G., *ibid.*

²²⁹ En este sentido, *vid.* RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, pp. 217-218.

²³⁰ LIPTON, J., *Internet...*, *op. cit.*, p. 38.

miento de la Política Uniforme, las cuales se encuentran plasmadas en el Reglamento de la UDRP, aprobado el 24 de octubre de 1999.

Diez años después, el 30 de octubre de 2009, el Consejo de Administración de la ICANN aprobó la propuesta de la OMPI de modificarlo con el fin de permitir la presentación electrónica de las demandas de la UDRP, ya que con anterioridad a esta reforma, el procedimiento se iniciaba por medio de la presentación del escrito de demanda ante una entidad delegada por la ICANN, permitiendo únicamente el envío por correo electrónico de una copia de la demanda al demandado²³¹.

La modificación del Reglamento consiste principalmente en la telematización total del procedimiento, ya que se anula la presentación de las copias en papel²³². La reforma del Reglamento se hizo obligatoria a partir del 1 de marzo de 2010, aunque previamente se tomaron disposiciones para permitir la presentación de demandas en formato electrónico por email y la notificación de conformidad con la nueva provisión de Aviso escrito en el Reglamento modificado²³³.

En dicho reglamento se formula el procedimiento, indicando la forma de presentación del escrito de demanda (los requisitos formales del escrito de demanda²³⁴, los destinatarios y régimen de comunicaciones²³⁵ y el pago de las tasas²³⁶), la notificación de la demanda²³⁷, la contestación de la demanda²³⁸, el nombramiento del grupo de expertos y el plazo de resolución²³⁹.

La versión modificada del Reglamento, así como la agilidad en la presentación y la facilidad en la notificación ofrecida por la OMPI, incluye cambios al procedimiento en beneficio de ambas partes. Se espera que las enmiendas constituyan un ahorro de tiempo y

²³¹ Apartado (B) (XII) del Reglamento de la UDRP de 1999.

²³² Actualmente, todas las demandas y escritos de contestación (incluido todos los anexos) se deben presentar únicamente en formato electrónico.

²³³ OMPI, «Nuevo Reglamento de la UDRP. Implementación del proceso y presentación electrónica ante la OMPI: lo que necesita saber», <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/eudrp> [visita: 25 de mayo de 2011].

²³⁴ Apartado 3 del Reglamento de la UDRP.

²³⁵ Apartado 2 del Reglamento de la UDRP.

²³⁶ Apartado 19 del Reglamento de la UDRP.

²³⁷ Apartado 4 del Reglamento de la UDRP.

²³⁸ Apartado 5 del Reglamento de la UDRP.

²³⁹ Apartado 6 del Reglamento de la UDRP.

costes para ambas partes en la preparación y presentación de escritos, además de conservar disposiciones de salvaguarda destinadas a garantizar la notificación justa y eficaz de la controversia a los demandados²⁴⁰.

En el Reglamento se establece el proceso para la incoación e instrucción de los procedimientos, así como para el nombramiento del jurado que se encargará de resolver el conflicto²⁴¹. Asimismo, se establece que las tasas cargadas por un proveedor en relación con un conflicto ante un jurado administrativo de conformidad con la UDRP serán abonadas por el demandante, excepto en el caso de que se decida ampliar el jurado de uno a tres miembros (apartado 5, b, iv del Reglamento), en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre el demandado y el demandante²⁴².

Del mismo modo, la entidad registradora no participa en la administración o instrucción de ningún procedimiento ante un jurado administrativo, así como tampoco asume ninguna responsabilidad por las resoluciones que dicte el jurado²⁴³.

El jurado administrativo puede resolver en tres sentidos: 1) la cancelación del nombre de dominio, 2) la cesión del registro de dicho dominio al demandante²⁴⁴, o 3) la desestimación de la demanda, ordenando el mantenimiento del nombre de dominio en poder del demandado. En estos casos, cabe señalar que si el grupo de expertos concluye que el conflicto en cuestión queda fuera del ámbito de la cláusula 4 (a) de la UDRP, debe hacerlo constar en

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ *Vid.* cláusula 4 apartado (e) de la UDRP. Los criterios son examinados en el sistema sustantivo de la Política Uniforme por un grupo de expertos que puede estar compuesto por uno o tres miembros seleccionados de una lista mundial (que se puede encontrar en cualquiera de los proveedores de este sistema extrajudicial). La UDRP denomina a este panel de expertos «jurado administrativo». Bajo la UDRP, el demandante seleccionará al proveedor entre los aprobados por la ICANN mediante el envío de la demanda a dicho proveedor y éste tramitará el procedimiento. En el caso de multiplicidad de controversias entre demandado y demandante, éstos podrán solicitar la consolidación de todos los litigios ante un único jurado administrativo. Esta solicitud se cursará ante el primer jurado administrativo nombrado para atender un conflicto entre las partes. Este jurado administrativo podrá concentrar ante sí, a su plena discreción, todos estos conflictos, siempre y cuando los conflictos consolidados se rijan por la presente Política o por una versión posterior de la UDRP. *Vid.* Cláusula 4 (d) y (f) de la UDRP.

²⁴² *Vid.* Cláusula 4 apartado (g) de la UDRP.

²⁴³ *Vid.* cláusula 4 apartado (h) de la UDRP. *Vid.* CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, p. 1514.

²⁴⁴ El proveedor deberá notificar al registrador cualquier resolución dictada por un jurado administrativo con respecto a cualquier nombre de dominio que el demandado tenga registrado ante dicho proveedor. *Vid.* cláusula 4 apartado (i) de la UDRP.

la resolución. Igualmente, deberá hacer constar, si lo considera pertinente, si la demanda ha sido presentada de mala fe y constituye un abuso del procedimiento²⁴⁵.

Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la UDRP son publicadas en Internet, salvo que se decida de forma excepcional extractar su resolución²⁴⁶. Asimismo, los requisitos establecidos en la cláusula 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impiden que el demandado o el demandante sometan el conflicto a un tribunal competente para obtener una resolución independiente antes de que se entable dicho procedimiento administrativo obligatorio o bien después de que finalice²⁴⁷.

Del mismo modo, la URDP pone de manifiesto que sus resoluciones no son la única opción disponible como medio para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Señala que los conflictos que surjan entre el registrante del nombre de dominio y un tercero con respecto al nombre de dominio que no se ajusten a las disposiciones del procedimiento administrativo obligatorio de la cláusula 4, se resolverán entre las partes mediante acción ante un tribunal o comité de arbitraje, o por medio de cualquier otro procedimiento disponible²⁴⁸. En este sentido, debemos tener presente que las leyes que aplican las autoridades judiciales en este tipo de casos son, la mayoría de las veces, las de marcas y las de competencia desleal.

Además, la UDRP señala que el registrador no participa en ningún modo en el conflicto que pudiera surgir entre el registrante y el tercero en cuanto al registro y utilización

²⁴⁵ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, p. 157.

²⁴⁶ *Vid.* cláusula 4 apartado (j) de la UDRP.

²⁴⁷ Si un jurado administrativo resuelve que el registro del nombre de dominio debe ser cancelado o cedido, antes de ejecutar la resolución se darán 10 días laborables tras haber sido informados por el proveedor competente de la resolución del jurado. Salvo que el demandado haga llegar algún documento oficial (por ejemplo, la copia de la demanda señalada 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, una vez transcurrido el plazo se podrá ejecutar la resolución. En general, dicha jurisdicción suele ser o bien la correspondiente a la del domicilio de la oficina principal registradora o bien a la del domicilio que figura a su nombre en la base de datos *Whois*. Si se recibe tal documentación en el plazo de 10 días laborables, no se ejecuta la resolución del jurado administrativo ni se emprende ninguna acción más hasta que se hayan recibido, en primer lugar, las pruebas satisfactorias de que se ha llegado a un acuerdo entre las partes, en segundo, las pruebas satisfactorias de que la demanda ha sido desestimada o retirada, y en tercero, una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se desestima la demanda o por la que le deniega el derecho a seguir utilizando dicho nombre de dominio. *Vid.* cláusula 4 apartado (k).

²⁴⁸ Cláusula 5 de la UDRP.

del nombre de dominio objeto del conflicto. Y aclara que en el caso de que sean nombrados parte del procedimiento se reservarán el derecho a presentar todas las alegaciones que consideren pertinentes y a emprender cualquier otra acción necesaria para su defensa²⁴⁹. De igual forma, señala que no cancelará, cederá, activará o desactivará ni modificará de ninguna otra forma la condición jurídica de ningún registro de nombre de dominio en virtud de la UDRP, a excepción de lo previsto en la cláusula 3 de la misma²⁵⁰.

Por último, al ser la UDRP un acuerdo entre el registrador y su cliente, el primero se reserva el derecho a modificar la UDRP en cualquier momento, con la autorización de la ICANN²⁵¹.

4.4. El segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio

Durante la aplicación de la UDRP, la OMPI emprendió una serie de amplias consultas que dieron como resultado el Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet²⁵², entregado el 3 de septiembre de 2001, en el que se realizó una evaluación de las acciones efectuadas para resolver las controversias suscitadas por la *ciberocupación*. Se observó a su vez que el estadio de los conflictos posibles vinculados a los nombres de dominio se estaba extendiendo más allá de las marcas a otros identificadores, como son las denominaciones comunes internacionales (nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas consensuadas internacionalmente, aunque sin regulación jurí-

²⁴⁹ Cláusula 6 de la UDRP.

²⁵⁰ Cláusula 7 de la UDRP.

²⁵¹ Igualmente, se señala en la cláusula 9 de la UDRP que se publicará el texto de ésta modificada en la URL al menos treinta días antes de su entrada en vigor. «Salvo que se haya presentado una demanda ante un Proveedor en la cual se invoque esta Política, en cuyo caso se aplicará, hasta que el conflicto se haya resuelto, la versión de la Política que estuviera en vigor en el momento de ser invocada, todas las modificaciones introducidas en esta Política serán vinculantes para usted y se aplicarán en cualquier conflicto en materia de registros de nombre de dominio, independientemente de que dicho conflicto haya surgido antes, durante o después de la fecha de entrada en vigor de las modificaciones. En caso de que se oponga a alguna modificación introducida en esta Política, la única reparación a la que tendrá derecho será la cancelación del registro del nombre de dominio y no tendrá derecho a la devolución de las tasas que nos haya abonado. Además, la versión modificada de la Política se aplicará hasta que cancele el registro de su nombre de dominio». Cláusula 9 de la UDRP.

²⁵² Disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report> [visita: 11 de junio de 2011].

dica), los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales, los nombres de las personas físicas (protegidos y regulados en algunos aspectos por los tratados internacionales sobre derechos humanos), los identificadores geográficos, también llamados «denominaciones de origen» (regulados por ciertos convenios vinculados a los productos industriales y su comercialización) y las denominaciones sociales de las sociedades mercantiles.

En ese año, la magnitud de los debates suscitados por el uso arbitrario de identificadores diferentes a las marcas resultaba aún incipiente. Sin embargo, la OMPI se anticipó al futuro, dejando planteada la necesidad de abocarse al estudio y regulación de la cuestión de los identificadores digitales antes de un previsible periodo cercano en que se preveía la extensión importante de los conflictos. No obstante, no fue hasta el año 2007, cuando comenzaron los comentarios al Programa de los nuevos gTLD, que se realizaron reflexiones al respecto, limitándose las mismas a recomendaciones²⁵³.

²⁵³ En junio de 2007, funcionarios de la ICANN presentaron un «Informe sobre la tramitación de controversias en materia de nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales», GNSO Issues Report on Dispute Handling for IGO Names and Abbreviations, <http://gnsso.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf> [visita: 11 de abril de 2013]. En dicho informe se recomendaba no llevar a cabo un proceso de elaboración de políticas sobre la protección de los nombres y siglas de OII, sólo examinar la posibilidad de una política sobre solución de controversias para dichos identificadores en los nuevos gTLD. En el mes de junio de 2007, el GNSO solicitó a los funcionarios de la ICANN que presentaran un informe sobre un proyecto de procedimiento de solución de controversias en relación con los nombres de dominio de organizaciones intergubernamentales, previsto principalmente para los nuevos gTLD. Dicho informe fue presentado en septiembre de 2007, pero el GNSO hasta la fecha no ha sido adoptado. Es preciso mencionar que el programa de lanzamiento de los nuevos gTLD, la protección de los nombres y siglas de la OII ha quedado limitada a un posible recurso, que es el procedimiento de impugnación para la etapa previa a la adjudicación de los gTLD (es decir, el momento en que se presenta la solicitud del gTLD). Está pendiente que la ICANN examine la cuestión de dichos identificadores en lo que respecta al SLD. En lo que respecta a los términos geográficos, el Comité Consultivo Gubernamental de la ICANN mostró preocupación acerca de la protección de los mismos en el marco de los nuevo gTLD. En 2007, el Comité publicó un documento titulado «Principios del Comité Consultivo Gubernamental en materia de nuevos gTLD», http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf [visita: 11 de abril 2013]. En el mismo se afirma que la ICANN debería evitar en la introducción de nuevos gTLD los nombres de países, territorios o lugares, idiomas nacionales, territoriales o regionales y descripciones de personas, a no ser que se haya llegado a un acuerdo a ese respecto con las autoridades gubernamentales o públicas pertinentes. Se señala que los solicitantes de registros de los nuevos gTLD deben comprometerse a adoptar procedimientos apropiados antes que se introduzca el nuevo gTLD para impedir el registro de SLD de nombres que tengan significado nacional o geográfico de cualquier nuevo gTLD. Por otro lado, en 2009, a petición de la Junta de Gobierno de la ICANN, el Comité Consultivo Gubernamental le recomendaba la adopción de medidas para proteger los nombres geográficos en los nuevos gTLD, así como la reserva de nombres. En 2010 se instó al Comité a la creación de un mecanismo que permitiese abordar la cuestión del incumplimiento de las condiciones de aprobación, así como la inclusión de las siglas o regiones más frecuentemente utilizadas que no figuren en la norma ISO 3166-2. En la Guía del Postulante se establece que no se aprobarán solicitudes de extensiones que sean nombres de países o territorios, ya no estarán disponibles en el Programa de nuevos gTLD a menos que se acompañe la solicitud con

Este segundo informe recogió también algunas observaciones recibidas, relacionadas con la inclusión, dentro de estos identificadores, de los nombres de las personalidades políticas, científicas o religiosas, o los de los países, ciudades o poblaciones indígenas, en procura de evitar la *ciberocupación* por personas que no tengan directa relación con esas personas, lugares o poblaciones, calificando como compleja la posibilidad de establecer un mecanismo para la solución de las controversias a este respecto y, por tanto, desechando la posibilidad, al menos por ese momento, de la regulación jurídica en este tipo de identificadores.

Sin embargo, para los restantes propuso el comienzo de nuevas conversaciones tendientes a alcanzar un nuevo acuerdo internacional que recogiera las mismas bases que las existentes con relación a las marcas y los nombres de dominio, una similar interrelación entre la ICANN y la OMPI y que alcanzara, previsiblemente, los mismos buenos resultados que los obtenidos hasta la fecha del Informe.

El Segundo Informe de la OMPI, que fue considerado como la base para el futuro desarrollo de nuevos instrumentos de resolución de disputas relativos a los nombres de dominio, no produjo la misma repercusión de su informe antecesor. Pasados años de su publicación, podemos afirmar con toda seguridad que las cosas no han cambiado en absoluto. Dicho documento sólo ha servido para poner de manifiesto la complejidad del nombre de dominio y la tendencia a un régimen jurídico que defiende derechos previos a los nombres de dominio sin reparar en lo más mínimo en la importancia jurídica del nombre jurídico *per se* y la necesidad de un régimen que contemple a esta figura como tal²⁵⁴.

un documento expedido por los Gobiernos o administraciones públicas correspondientes, mediante el cual respaldan la solicitud de que se trate. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/rfp-redline-30may11-en.pdf>, sección 2.2.1.4.2 «Geographic Names Requiring Government Support» [visita: 12 de abril de 2013]. Todas estas conclusiones son reproducidas en la OMPI. Asamblea General de la OMPI. Cuadragésimo periodo de sesiones (20º ordinario) Ginebra, 26 de septiembre de 5 de octubre de 2011. WO/GA/40/9. 26 de julio de 2011, apartados 41 al 44.

²⁵⁴ Para mayor información acerca de este Segundo Proceso, *vid.* LIPTON, J., «Beyond...», *op. cit.*; BENCOMO YARINE, E., «Cuba: ¿Segundo Proceso de la OMPI o Caja de Pandora?», *Revista de Derecho Informático*, 52, noviembre de 2002, disponible en <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1412> [visita: 11 de junio de 2011].

4.5. Los inconvenientes de la UDRP como régimen jurídico de los nombres de dominio

La UDRP presenta grandes ventajas en contraste con la aplicación de la legislación de marcas. Mientras que esta última implica procedimientos de índole judicial que conllevan a su vez plazos largos, un elevado coste y problemas en el caso de que las partes no estén domiciliadas en el país del que es oriundo el régimen jurídico de marcas que se esté aplicando, la UDRP representa un ahorro de tiempo y costes, en la medida en que su aplicación es más sencilla ya que permite la posibilidad de prescindir de abogados y de la vía judicial como primera opción legal²⁵⁵. Igualmente, incluye entre sus cualidades la adicional del idioma en que puede ser sustanciado el procedimiento, además de que las decisiones tomadas por los distintos paneles de expertos forman una especie de «UDRP *case law*» que en ocasiones sirven de base para posteriores resoluciones²⁵⁶.

Sin embargo, la UDRP tiene también ciertas desventajas. La primera la encontramos en que se le da un carácter de régimen jurídico cuando técnicamente no lo es. Si bien la normativa aplicable bajo la Política Uniforme no tiene por objeto llegar a soluciones de pura y simple equidad a partir de apreciaciones fácticas, aunque a veces pueda parecerlo y que las decisiones son más de Derecho de lo que acaso cabría pensar en una primera aproximación, se trata de un régimen regulador de conflictos sin la envergadura y reconocimiento de un verdadero cuerpo normativo internacional²⁵⁷.

²⁵⁵ Vid. CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, pp. 1519-1521.

²⁵⁶ En marzo de 2005, la OMPI publicó una reseña de las diferentes posturas de los paneles de expertos sobre determinadas cuestiones. Una cuestión importante que se planteó fue la del valor como precedente de las decisiones en aplicación de la UDRP, y la conclusión a la que se llegó fue que la Política Uniforme no funciona en una estricta doctrina de precedentes. No obstante, los paneles procuran que las decisiones de otros paneles de expertos sean coherentes unas con otras en casos similares. Vid. WIPO, *WIPO Overview of WIPO Panel View on Selected UDRP Questions*, párrafo 4.1, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0> [visita: 11 de junio de 2011]. La OMPI ofrece un índice de jurisprudencia en Internet por materia que facilita la consulta de las resoluciones del Centro de Mediación y Arbitraje. Este índice se ha convertido en una herramienta profesional de uso muy frecuente para los grupos de expertos, las partes, los círculos profesionales y cualquier persona interesada en consultar las resoluciones de la OMPI. El índice se actualiza de forma periódica para incluir las nuevas categorías de búsqueda que reflejan, principalmente, los avances más recientes del propio DNS. El índice de resoluciones de la OMPI puede consultarse en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex.jsp> [visita: 5 de agosto de 2011].

²⁵⁷ CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, p. 1507.

En la parte sustantiva, la UDRP delimita y define, entre otros conceptos, la marca, el interés legítimo y la buena fe, pero con el inconveniente de que no define jurídicamente al nombre de dominio.

Igualmente, la naturaleza jurídica del procedimiento UDRP es una cuestión controvertida, ya que de su texto se infiere el apelativo de «procedimiento administrativo», lo cual, en nuestro ordenamiento jurídico, puede suscitarnos ciertas dudas conceptuales, pues el procedimiento no se plantea ante una Administración, sino que nos encontramos ante litigios, planteados en general entre particulares, que ven sustanciados los trámites ante organismos también de derecho privado, cuya resolución pone fin al procedimiento pero no reviste los caracteres propios del acto administrativo²⁵⁸.

La falta de legitimidad de la Política Uniforme radica en que no participaron en su elaboración distintos Gobiernos, sino que está quedó en manos de la ICANN, que a su vez la trasladó a un organismo internacional, la OMPI.

Aunque la participación de esta última durante el proceso de elaboración de la UDRP le dio a la misma cierto grado de legitimidad, todavía hay algunas cuestiones que merecen tomarse en cuenta. La actuación de la OMPI en este caso fue a petición de un único Gobierno, el de EE. UU., para la deliberación sobre cuestiones que afectarían a una multitud de jurisdicciones. Dicha actuación, además, no forma parte de las tareas que tiene asignada esta organización. Esto trajo como consecuencia que sus recomendaciones no fueran revisadas por el Gobierno de EE. UU., sino por una entidad privada, a la que se otorgó la potestad de aceptar o rechazar dichas recomendaciones, que se basaron en las aportaciones del sector privado²⁵⁹.

Ahora bien, el principal problema de la falta de participación gubernamental en el proceso de elaboración de la UDRP fue, en última instancia, la ausencia de la representación de los usuarios, situación que se hace ostensible en el propio contenido del documento

²⁵⁸ MEDRANO I MOLINA, J. M., «La tutela de los nombres de dominio a través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN», *Revista Vasca de derecho procesal y arbitraje*, 16, 1, 2004, p. 110.

²⁵⁹ KOMAITIS, K., *The Current...*, *op. cit.*, p. 80.

y que irónicamente se repite en el proceso de redacción de la recomendación del Implementation Recommendation Team (en adelante, IRT) de 2009²⁶⁰.

Cabe recordar los dos documentos iniciales de la OMPI, en primer lugar, el informe provisional²⁶¹ y, en segundo, el informe final del primer proceso²⁶², en los que se hizo eco de la naturaleza híbrida del modelo del sistema de resolución de conflictos y se resucitó la idea que había nacido con los ACP²⁶³ acerca de que el mecanismo de resolución de conflictos debía ser presentado a las partes como una cláusula no negociable dentro del acuerdo de registro. Por ello, para aprovechar al máximo las ventajas del arbitraje, se modificó el sistema planteado en los ACP²⁶⁴.

Es por ello que se siguen pautas similares al arbitraje, la mediación y el proceso judicial, pero no es ninguna de las tres cosas. Además, hay que recalcar que «la resolución» que pone fin al procedimiento UDRP no goza de ninguna eficacia similar a la institución de cosa juzgada. Es más, podemos afirmar la subordinación de tal resolución a las provenientes de órganos judiciales hasta el punto de que la sentencia de un tribunal con jurisdicción competente que sea contraria a una resolución resultante del procedimiento alternativo, anulará la «resolución administrativa», a reserva de los principios aplicables a la ejecución

²⁶⁰ El IRT nació a solicitud de la ICANN al Intellectual Property Constituency para formar un equipo con el propósito de buscar soluciones a los riesgos que pudieran tener los titulares de marca en la aplicación de los nuevos gTLD. El IRT, aunque refleja la diversidad de la experiencia en la composición del grupo –formado por personas con extensos conocimientos en los campos del derecho de marcas, la protección de los consumidores, la competencia desleal, la interacción de las marcas y el sistema de nombres de dominio–, desarrollan en sus propuestas una sobreprotección a los titulares de marcas en relación con la introducción de nuevos gTLD sin tomar en cuenta a los registrantes de los nombres de dominio ni a los usuarios finales. *Vid.* Declaración conjunta de ALAC y NCUC sobre el Informe Final del IRT en <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> [visita: 16 de junio de 2013].

²⁶¹ OMPI, «Informe provisional sobre las cuestiones examinadas en el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet», 23 de diciembre de 1998, <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/rfc/3/> [visita: 16 de junio de 2013].

²⁶² OMPI, «Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual», 30 de abril de 1999, <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/finalreport.html> [visita: 17 de abril de 2013].

²⁶³ *Vid. supra*, Capítulo 2, epígrafe 4.1.

²⁶⁴ HELFER, L. y DINWOODIE, G., «Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy», 43 *William and Mary Law Review*, p. 160.

de sentencias. Igualmente, la ejecución de la resolución que pone fin al procedimiento, puede ser bloqueada a través del recurso a la vía judicial²⁶⁵.

La OMPI recomendó que el sistema de solución de controversias debía abarcar cualquier cuestión relacionada con la presunta violación de derechos de propiedad intelectual a través de un registro de nombres de dominio y eludió el tema relativo al conflicto de leyes y problemas jurisdiccionales, pues permitía que los paneles pudiesen emplear las leyes que, a la luz de las circunstancias, fuesen aplicables, así como un conjunto de siete principios rectores²⁶⁶.

Para la OMPI estos principios representaban el aglutinamiento de los criterios dominantes adoptados por los tribunales nacionales, pero no constituían un conjunto de normas jurídicas vinculantes en cualquier jurisdicción²⁶⁷. El informe provisional fue recibido con desconfianza por parte de las entidades de registro, los registrantes de nombres de dominio y la comunidad técnica de Internet, que expresaban enfáticamente su descontento y preocupación por la forma en que las propuestas favorecían desproporcionadamente a los derechos de marcas y la expansión de la base conceptual del mismo más allá de la leyes de marcas nacionales e internacionales establecidas en los tratados de la materia.

Por ello, el indiscutible inconveniente de la UDRP es que sólo protege los derechos de marca²⁶⁸. En diversas situaciones los expertos han aceptado también, con bastante facilidad, la defensa de marcas usadas pero no registradas (la aceptación de la «marca de hecho» es un ejemplo de ello). En definitiva, las decisiones de los grupos de expertos deben adecuarse a un modelo basado en los derechos de marca.

Esto supone que los demandantes que cuenten con un derecho previo, como pueden ser los derechos de la personalidad, o que ejerzan su derecho de libertad de expresión al registrar un nombre de dominio, no cuenten con la UDRP como remedio jurídico. Igual-

²⁶⁵ Cláusula 4 K de la UDRP. MEDRANO I MOLINA, J. M., *op. cit.*, pp. 113-114. En el mismo sentido, CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, p. 1512.

²⁶⁶ 1) Los derechos e intereses de las partes, 2) el uso del nombre de dominio, 3) la duración del tiempo de registro, 4) las naturales del gTLD en el cual el SLD es registrado, 5) el registro abusivo de nombre de dominio, 6) la identidad y el riesgo de confusión y 7) el principio de *first-come, first served*. *Vid.* OMPI, Informe Provisional..., *loc. cit.*

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ *Vid.* CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, p. 1526.

mente, aunque alguno de estos derechos puede ser protegidos bajo la cláusula 4 (a) (ii) en virtud de un interés legítimo, no son derechos que se puedan alegar de forma clara bajo la Política Uniforme. De esta manera, mucho menos probable es la protección de los registrantes como «titulares» del nombre de dominio.

Las razones por las que la UDRP se centra en el Derecho de marcas se debe en parte al resultado de las presiones y el papel de la OMPI en la elaboración de la UDRP, teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta última es la protección de los bienes inmateriales de propiedad intelectual y sus titulares²⁶⁹. En este sentido, el profesor Froomkin, participante clave en la elaboración del Primer Informe de la OMPI, afirma que el proceso de elaboración tuvo una serie de deficiencias, que van desde la brevedad de los plazos para emisión de opiniones y propuestas hasta las presiones ejercidas por la comunidad marcaría, así como la complejidad de los documentos y la imposición de la OMPI²⁷⁰.

La influencia del Derecho de marcas en la UDRP también se debió a que en los inicios del DNS los asuntos más relevantes en los tribunales nacionales acerca de nombres de dominio trataban de su confrontación con las marcas en el registro abusivo de las mismas como dominios de quienes practicaban el *cybersquatting*. En esos momentos, la atención se centró en resolver este tipo de problemas en lugar de intentar prever cómo equilibrar otros intereses involucrados con los nombres de dominio.

Más tarde, después de que la ICANN hubiera centrado la UDRP en el problema del *cybersquatting*, redujo su papel en la formulación de políticas y, hasta el día de hoy, no ha incluido dentro de la misma una protección de otros identificadores propuestos en el Segundo Proceso de la OMPI. Sólo se llevaron a cabo algunos cambios en las estrategias adoptadas en relación con la introducción de los gTLD como el *.name* o el *.pro* en el año 2001, medidas que daban la posibilidad a quienes tenían interés en el registro de un dominio bajo estas extensiones de registrar su nombre propio o el de su profesión.

²⁶⁹ LIPTON, J. *Internet...*, *op. cit.*, p. 40.

²⁷⁰ FROOMKIN, M., «Semi-private International Rule Making: Lessons learned from WIPO Domain Name Procees», 211 *Regulating the Global Information Society*, Ed. Christopher T. Marsden, <http://osaka.law.-miami.edu/~froomkin/articles/tprc99.pdf>, p. 15 [visita: 6 de junio 2011]. Asimismo, *vid.* MUELLER, M., *Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace*, MIT Press, 2004, p. 190, donde señala que en el *White Paper* se autoriza a la OMPI a crear un conjunto de recomendaciones para el desarrollo de un sistema de resolución de controversias con nombres de dominio.

Cabe mencionar en este punto que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI evaluó algunas de las medidas preventivas adoptadas en el registro de nombres bajo estas extensiones, que consistían en a) la creación de un servicio de vigilancia, «*watch services*», para que las personas que tuvieran un legítimo interés en una marca, palabra o nombre les fuera notificado si algún tercero intentaba registrarlo como nombre de dominio²⁷¹ y b) el registro defensivo de nombres de dominio²⁷². Como consecuencia, muchos de estos registros no se llevaron a cabo con la intención de utilizar el dominio, sino de impedir que otros invadieran un derecho previo²⁷³. A pesar de ello, estas prevenciones no fueron sustanciales, e indirectamente siguieron favoreciendo a los titulares de marcas en lugar de beneficiar a los titulares de otros derechos. En este sentido, menos aún se podría aspirar a que estas medidas beneficiaran a los registrantes de nombres de dominio.

Las estadísticas demuestran que la gran mayoría de los conflictos resueltos bajo la Política Uniforme se deciden a favor del demandante, que casi siempre es el titular de una marca²⁷⁴. Tanto es así que esta forma de resolución dio lugar a lo que mencionábamos antes: el *reverse domain hijacking*. Claro está que las cosas han cambiado, no de forma notable, ya que la UDRP no se ha modificado, pero se pueden encontrar no obstante decisiones que favorecen al registrante inicial del nombre de dominio²⁷⁵.

Otro inconveniente que encontramos a la Política Uniforme es que, al margen de todas las consideraciones que se puedan hacer acerca de la naturaleza híbrida del procedimiento UDRP, tiene un alcance global pero con el problema práctico de que sólo es aplicable a los conflictos surgidos con los gTLD y con determinados ccTLD que la hayan adoptado voluntariamente, pues al no ser la ICANN el órgano encargado de la administra-

²⁷¹ World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center. *New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property Considerations*. 8.3 of Preventing IP Protections Mechanisms (Nov. 22, 2005). Disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/newgtld-ip/#73> [visita: 14 de junio de 2011].

²⁷² *Loc. cit.*, 7.3 *.NAME Defensive Registrations* y 7.4 *.PRO Defensive Registrations*.

²⁷³ *Vid.* LIPTON, J., «Beyond...», *op. cit.*, p. 1420.

²⁷⁴ GEIST, Michael. «Fair.com? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP», 27 *Brooklyn J. International Law*, 2002, pp. 905-906.

²⁷⁵ Un ejemplo lo encontramos en el caso OMPI N° D2011-0453 *channelguide.com*.

ción de los ccTLD, la Política Uniforme no se aplica automáticamente a los acuerdos de registro que correspondan a cada extensión geográfica²⁷⁶.

Tomando en cuenta lo anterior, sería conveniente construir una ley modelo, similar a la de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) que sirviera de guía para la elaboración de los distintos regímenes de cada ccTLD y de base para los gTLD, evitando así la diversidad en la naturaleza de cada procedimiento concerniente a los ccTLD y consiguiendo cierta uniformidad. El punto de partida de esta ley modelo sería la protección de los nombres de dominio y sus registrantes con base en una teoría jurídica del nombre de dominio como tal y no con fundamento en derechos previos, como el Derecho de marcas. La tendencia actual del régimen jurídico del nombre de dominio es defender a los titulares de otros derechos previos y desamparar en la práctica al nombre de dominio y a su registrante, estableciendo como enfoque principal la prevalencia de un mejor derecho distinto al que debe existir sobre el nombre de dominio.

Además de la UDRP, que se considera básica en lo relativo a solución de conflictos con nombres de dominio, nacieron otros documentos que es preciso mencionar. Entre ellos encontramos a) el párrafo 54 de la Iniciativa Europea de Comercio Electrónico, de abril de 1997²⁷⁷, b) la Declaración Ministerial de Bonn de julio de 1997 –muy próxima a la cual se sitúa la respuesta de la Comisión Europea al *White Paper* del Departamento de Comercio norteamericano–, c) el *Green Paper* de la Comunidad Europea para la mejora tecnológica de la Unión, publicado el 30 de enero de 1998, d) la Comunicación de la Comisión sobre la necesidad de una conformación pública del Departamento de Comercio norteamericano, publicada en febrero del mismo año y e) el denominado *Draft Reply*, aprobado por la Comisión Europea el 8 de febrero de 1998²⁷⁸.

Como se observa, aún antes de la constitución de la ICANN, Internet y su gobernanza eran objeto de análisis y reflexión a ambos lados del Atlántico²⁷⁹. De hecho, la constitución de la ICANN se debe también a la contundente respuesta europea a la participación de

²⁷⁶ Vid. CASAS VALLÉS, R., «Política...», *op. cit.*, p. 1526.

²⁷⁷ Comunicación de la Comisión Europea Com (97) 157, de 15 de abril de 1997.

²⁷⁸ Comunicación de la Comisión Europea Com (1998) 476, de 29 de julio de 1998.

²⁷⁹ VILLAR PALASÍ, J. L., «Nombres...», *op. cit.*, p. 400.

EE. UU. en el gobierno de Internet, dejando el gobierno del DNS a una institución de carácter privado.

5. La regulación nacional de los nombres de dominio: los ccTLD .es y .eu

La administración de estos nombres de dominio de primer nivel geográficos fue encomendada hace ya varios años a la IANA e InterNIC, antecesoras de la ICANN, que delegaron 243 ccTLD a diferentes organizaciones registradores en todo el mundo.

Cada territorio decidió cómo regular dicha administración y quién iba ser la entidad encargada de dicha tarea. En algunos países esta actividad fue adjudicada a los Gobiernos²⁸⁰, mientras que en otros se prefirió que fuera llevada a cabo por personas jurídicas del ámbito privado²⁸¹. Cada país es libre de regular su propio ccTLD de la forma que más le convenga y que más se apegue a su realidad social²⁸². En este sentido, algunos territorios han optado por circunscribir sus normas de administración a las adoptadas por la ICANN en la UDRP²⁸³. Actualmente existen cerca de 250 sistemas de ccTLD distintos.

Los *Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains* del 23 de febrero de 2000 indicaban a qué delegado había que reconocer la gestión y administración de cada ccTLD, y señalaba expresamente que tal gestión y administración debía ser conforme a las leyes y reglamentaciones nacionales aplicables²⁸⁴.

²⁸⁰ Casos como el de España, donde la Administración es la encargada de la asignación del nombre de dominio .es. Sobre el particular, *vid.* García Vidal, Angel, *El Derecho español...op. cit.*

²⁸¹ Casos como los de el Reino Unido y Alemania, donde los dominios .uk y .de son gestionados por Nominet y DENIC, respectivamente, sociedades pertenecientes al ámbito privado. Sobre ello, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición adicional décimo sexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., *Comentario a la Ley de Marcas*, Pamplona, Aranzadi, 2008, p. 1412.

²⁸² Sobre el particular, *vid.* VIBES, F. P., *El nombre de dominio de Internet*, Buenos Aires, La Ley, 2003, p.45.

²⁸³ Como son los casos de los ccTLD .nu (Niue) y .ws (Samoa).

²⁸⁴ Punto 9.1.3, <http://www.icann.org/en/committees/gac/gac-ccTldprinciples-23feb00.htm> [visita: 16 de junio de 2013].

La forma en que la IANA e InterNIC delegaron los ccTLD suscitó dudas e incertidumbres entre los registradores, las comunidades locales de Internet y los Gobiernos implicados²⁸⁵. Por ello, se puede observar una diversidad de sistemas de administración y de resolución de conflictos.

Es así como el proceso de autorregulación de la ICANN no ha incluido la organización de los ccTLD, quedando éstos en manos de las entidades públicas o privadas de cada país encargadas de la gestión por delegación de cada uno de ellos. Con el fin de delimitar el presente estudio, nos centraremos en la organización institucional del ccTLD *.es*, que desde sus inicios ha estado gestionado por distintas instituciones de carácter público²⁸⁶. Luego haremos un breve recorrido por el ccTLD *.eu* que es operado por una organización sin ánimo de lucro que impone ciertas restricciones para el registro de SLD bajo dicha extensión.

5.1. El régimen jurídico del ccTLD *.es*

Tuvieron lugar algunas modificaciones en el Derecho interno español para regular los nombres de dominio bajo el ccTLD *.es*. El primer centro encargado de la asignación de los SLD bajo esta extensión territorial recibió el nombre de ES-NIC²⁸⁷; fue gestionado por el Centro de Comunicaciones CSIC-RedIRIS²⁸⁸, el cual desempeña su función de entidad de registro elaborando una serie de reglas que recibieron el nombre de Normas y procedimientos para el registro de un nombre de dominio bajo *.es*²⁸⁹.

²⁸⁵ Es posible señalar así un documento fundamental, elaborado por la IANA, denominado *IANA ccTLD Delegation Practices Document* (ICP-1), del 21 de mayo de 1999. Disponibles en <http://www.icann.org/en/icp/-icp-1.htm> [visita: 15 de mayo de 2011].

²⁸⁶ Sobre este punto, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1413.

²⁸⁷ Se le denominó de esa forma atendiendo al hecho de que se trataba del *Network Information Center* del ccTLD *.es* delegado por la IANA e Inter NIC. Igualmente, el centro gestor de ccTLD *.mx* es el NIC-México.

²⁸⁸ Estas siglas responden al Consejo Superior de Investigaciones científicas (CSIC) y a la Red de Interconexión de los Recursos Informáticos (RedIRIS), dependiente de CISC desde 1994.

²⁸⁹ Tuvo dos versiones, la primera data de 1 de agosto de 1996 y la segunda del 29 de abril de 1997. GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español de los nombres de dominio*, Granada, Comares, 2004, p. 2; «Marcas y nombres de dominio en Internet», *Actas de Derecho Industrial*, XIII, 1997, pp. 187-202. Estas reglas fueron criticadas jurídicamente por su escaso respeto a la legalidad y por su falta de consistencia como auténticas normas jurídicas. *Vid.* MÉNDEZ CANSECO, J. F., «Internet. Aproximación a algunas cuestiones jurídicas», <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/mendez.htm> [visita: 18 de junio de 2011].

De dicho documento nació el Reglamento Interno del Centro de Comunicaciones CSIC-RedIRIS, de fecha 30 julio de 1996, que sentó las bases del registro del ccTLD .es. En el mismo se establecía que para solicitar el registro de un SLD bajo el .es se exigía demostrar la relación del SLD solicitado con algún signo personal o empresarial de su titularidad²⁹⁰. A su vez buscaba, entre otras cosas, evitar los posibles conflictos entre nombres de dominio bajo el .es y los signos distintivos o identificativos en general, sin necesidad de proceder a un control previo sobre signos o símbolos distintivos anteriores presentes ya en el mercado y sin establecer un sistema alternativo extrajudicial de solución de controversias, tal y como lo hicieron la ICANN y algunos registros, como el del ccTLD de Chile. Cabe destacar en este punto que este reglamento no contó con intervención gubernamental alguna, hecho por el que tuvo numerosas críticas²⁹¹.

Más tarde, y debido al aumento del número de solicitudes de SLD bajo el .es, se hicieron patentes las evidentes limitaciones del CSIC-RedIRIS para gestionar y administrar este ccTLD. Se llevaron a cabo, entonces, reuniones con diferentes departamentos de la administración, y mediante la Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 10 de febrero de 2000²⁹² se trasladó la competencia de asignación de los SLD bajo el .es a la antigua RETEVISION (el Ente Público de la Red Técnica Española de Televisión)²⁹³.

La Resolución tuvo como base legal el Título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones²⁹⁴, así como el Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el Título II mencionado, en lo relativo a la interconexión y al acceso a las redes públicas y a la numeración²⁹⁵. Lo curioso de esta situación es que ni la Ley de Telecomunicaciones ni el Real Decreto hacen referencia alguna

²⁹⁰ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, *op. cit.*, p. 234. Asimismo, para mayor abundamiento acerca del Reglamento de CSIC-RedIRIS, *vid.* pp. 157 y ss.

²⁹¹ Se decía que estas normas constituían un mero listado de condiciones exigibles, actos administrativos, en suma, que se imponían de forma obligatoria dado el carácter monopolista en que se prestaba la actividad de registro. SALA ARQUER, J. M. y BELLO PAREDES, S. A., «Los dominios de segundo nivel en Internet: Una aproximación desde el Derecho Público», *Derecho sobre Internet*, BSCH, Madrid, 2008, p. 50.

²⁹² Boletín n.º 58, de 6 de marzo de 2000, http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/res100200-mf.html#a1 [visita: 16 de junio de 2011].

²⁹³ GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho...*, *op. cit.*, p. 3. CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1414.

²⁹⁴ BOE núm. 99, de 25 de abril de 1998.

²⁹⁵ BOE núm. 181, de 30 de julio de 1998 (artículo 27.13).

a los nombres de dominio; sólo señalan cuestiones relativas a los números de teléfono²⁹⁶. Se acudía más bien al aspecto técnico, entendiéndose que el sustrato del problema era un asunto de numeración²⁹⁷.

Un mes después de la publicación del Reglamento se introdujeron modificaciones en las normas del mismo y se estableció una nueva organización institucional, que se plasmó en la Orden de 21 marzo 2000 por la que se reguló el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España, que tuvo como propósito fundamental el establecer el marco general de funcionamiento del .es, adoptando normas que garantizaran la protección jurídica y permitiesen la entrada del sector privado en esta actividad, con el objetivo de favorecer el desarrollo de Internet en el país²⁹⁸.

Por otra parte, una nueva modificación en el Derecho interno español relativa al nombre de dominio fue que por medio del artículo 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social²⁹⁹, RETEVISION se reestructuró en lo que ahora conocemos como entidad pública empresarial *Red.es* adscrita a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de lo que es hoy el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (antes Ministerio de Ciencia y Tecnología)³⁰⁰. Esta reforma atribuía por primera vez con rango de ley y de manera clara competencia al Ministerio en el campo de la numeración, donde permaneció la competencia de la

²⁹⁶ Para mayor información acerca de la falta de referencia de los nombres de dominio en estos instrumentos jurídicos, *vid.* GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho...*, *op. cit.*, pp. 4-5. En el mismo sentido, MAESTRE, J., *El Derecho...*, *op. cit.*, p. 99.

²⁹⁷ FERNANDO PABLO, M., «La Administración...», *op. cit.*, p. 359. En el mismo sentido, *vid.* LÓPEZ SOTO, A., «Decimosexto Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red», en GONZÁLEZ-BUENO, C. (coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, Madrid, Civitas, 2003.

²⁹⁸ GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho...*, *op. cit.*, p. 6. Asimismo, un comentario completo respecto a esta orden puede verse en MAESTRE, J., «Comentario preliminar a la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es)», *Revista de Derecho Informático*, 23, junio de 2000, <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=485> [visita: 16 de junio de 2011]; FERNANDO PABLO, M., «La Administración...», *op. cit.*, pp. 358-362.

²⁹⁹ BOE núm. 313, de 30 de diciembre de 2000.

³⁰⁰ Conforme a la Disposición Adicional Sexta de la Ley General de Telecomunicaciones, «la ya existente RETEVISION pasa a denominarse Red.es, correspondiéndole la gestión del registro de los nombres y direcciones de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) de acuerdo con la política de registros que se determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la normativa correspondiente». FERNANDO PABLO, M., «La Administración...», *op. cit.*, p. 363.

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, reconociendo que el Ministerio sería el competente para establecer, normativamente, una política de registros³⁰¹.

Así pues, el Gobierno comenzó a cambiar su idea de los nombres de dominio, pues de considerarlos como números telefónicos pasó a concebirlos como elementos de localización e identificación autónomos, con un valor de mercado superior a los meros sistemas de numeración contenidos en una regulación general de telecomunicaciones. Ello trajo como consecuencia la necesidad de establecer una regulación eficaz para estimular el acceso a la sociedad de la información bajo una identidad común a los usuarios españoles y facilitar el desarrollo de comercio electrónico en España³⁰².

La Orden de 21 de marzo de 2000 fue modificada en algunos artículos por la Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 12 de julio de 2001³⁰³, con la que sólo se pretendía corregir determinados errores, así como permitir el uso en los nombres de dominio de las letras propias de las distintas lenguas españolas³⁰⁴. Asimismo, se introdujo por primera vez la noción de Plan Nacional de Nombres de Dominio, que sería el instrumento esencial de gestión del Registro bajo *.es*³⁰⁵.

Más tarde, la importancia de los nombres de dominio se hizo sentir en el texto de la Ley de Marcas, pues al modificarse dicha legislación se asentaron ciertos criterios respecto a los dominios de Internet.

³⁰¹ FERNANDO PABLO, M., «La Administración...», *op. cit.*, p. 364.

³⁰² CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1415. En el mismo sentido, LÓPEZ SOTO, A., «Decimosexto Proyecto...», *op. cit.*, p. 816.

³⁰³ Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o120701-mct.html [visita: 18 de junio de 2011].

³⁰⁴ GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho...*, *op. cit.*, p. 10.

³⁰⁵ La noción de Plan Nacional de Nombres de Dominio nació de una enmienda (número 87) del Partido Popular, que se centró a tratar el mejoramiento de la tasa de registro y su cuantía y, casi inadvertidamente, surgió la noción de «Plan Nacional de Nombres de Dominio». *Vid.* FERNANDO PABLO, M., *ibid.*

5.1.1. El camino para la elaboración de una regulación jurídica relativa a los nombres de dominio bajo el ccTLD .es. La Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley de Marcas/2001

La Ley de Marcas, en un claro acto de defensa de los derechos que protege, establece en su disposición adicional décimo sexta que

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres de dominio incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel .es. La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial.

Aquí se delimitan los criterios que debían seguirse para la elaboración del Proyecto de Ley sobre nombres de dominio. Es entonces cuando, en cumplimiento de la disposición arriba citada, «en el mes de abril de 2002 el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por medio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, publicó un Borrador de Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, [...] abriendo un proceso de consulta pública para recibir críticas y sugerencias con vistas a una reordenación del espacio disponible bajo el código territorial .es de cara a fomentar el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico en España»³⁰⁶.

5.1.2. La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, de 11 julio 2002 (LSSICE), como fuente inspiradora de la regulación sobre nombres de dominio

En el apartado 1 de la disposición adicional sexta de la LSSICE se indica que la misma regula, en cumplimiento con lo previsto en la disposición adicional decimosexta de la Ley de Marcas, los principios inspiradores del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España .es. Añade, en su apartado 7, que el «Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se aprobará mediante Orden del Ministerio

³⁰⁶ «Borrador que tras las modificaciones pertinentes debería convertirse en Proyecto de Ley y ser presentado para su discusión y aprobación ante las Cortes Generales. Sin embargo, posteriormente, el Ejecutivo y las propias Cortes Generales dieron marcha atrás en su intención de aprobar como Ley el mencionado Plan Nacional de Nombres de Dominio, remitiendo nuevamente su regulación específica a la vía reglamentaria a través de un subterfugio formal de corte legal». CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1416.

de Ciencia y Tecnología, a propuesta de la entidad pública empresarial Red.es» y que el «Plan se completará con los procedimientos para la asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio y direcciones de Internet que establezca el Presidente de la entidad pública Red.es, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimo octava de la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social»³⁰⁷.

Estos principios inspiradores, marcaron las pautas para lo que se siguió denominando Plan Nacional de Nombres de Dominio y no Ley sobre de nombres de dominio.

En este sentido, se señala que la asignación de los dominios bajo .es se realizará de conformidad con los criterios establecidos en esa disposición, en el Plan Nacional, en las demás normas específicas que se dicten en su desarrollo por la autoridad de asignación y, en la medida en que sean compatibles con ellos, en las prácticas generalmente aplicadas y en las recomendaciones emanadas de las entidades y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión de dominios en Internet.

Asimismo, uno de los principios inspiradores del Plan Nacional consistiría en «garantizar un equilibrio adecuado entre la confianza y seguridad jurídicas precisas para el desarrollo del comercio electrónico y de otros servicios y actividades por vía electrónica, y la flexibilidad y agilidad requeridas para posibilitar la satisfacción de la demanda de asignación de dominio bajo .es, contribuyendo así al desarrollo de la sociedad de la información en España»³⁰⁸. Igualmente, se indica «que podrán crearse espacios diferenciados bajo el .es que faciliten la identificación de los contenidos que alberguen en función de su titular o del tipo de actividad que realicen. Entre otros, podrán crearse indicativos relacionados con la educación, el entretenimiento y el adecuado desarrollo moral de la infancia y la juventud. Estos nombres de dominio de tercer nivel se asignarán en los términos que se establezcan en el Plan Nacional»³⁰⁹.

³⁰⁷ *Ibid.*

³⁰⁸ Apartado 3, primer párrafo de la disposición adicional sexta de la LSSICE.

³⁰⁹ Apartado 3, tercer párrafo de la disposición adicional sexta de la LSSICE. BOTANA AGRA, M., «Nombres de dominio» en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, p. 838.

Se perfilan también los criterios de legitimación para la solicitud y obtención de un nombre de dominio³¹⁰, a la vez que se indica que los dominios se asignarán al primer solicitante que tenga derecho a ello, sin que pueda otorgarse, con carácter general, un derecho preferente para la obtención o utilización de un nombre de dominio a los titulares de determinados derechos³¹¹.

Por otra parte, en el segundo párrafo del apartado 4 de esta disposición adicional se señala que el derecho que la asignación de un nombre de dominio *.es* conferirá a su titular será de utilización y estará condicionado al cumplimiento de los requisitos que en cada caso se establezcan, así como a su mantenimiento en el tiempo. La verificación por parte de la autoridad de asignación del incumplimiento de estos requisitos dará lugar a la cancelación del nombre de dominio, previa la tramitación del procedimiento que en cada caso se determine y que deberá garantizar la audiencia de los interesados.

En este apartado 4 se indica además que «los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el *.es* deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el *.es*»³¹², además de que el legislador exime de responsabilidad a la Autoridad de gestión³¹³.

Asimismo, señala que en el Plan Nacional se establecerán mecanismos para prevenir el *cybersquatting*, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de

³¹⁰ Se indica que podrán solicitar la asignación de nombres de dominio bajo el *.es* en los términos que prevean en el Plan Nacional, todas las personas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que tengan intereses o mantengan vínculos con España, siempre que reúnan los demás requisitos exigibles para la obtención de un nombre de dominio. Apartado 4, primer párrafo de la disposición adicional sexta de la LSSICE.

³¹¹ Este principio se ha calificado como oscuro y ambiguo, pues parece sugerir que deberán exigirse una serie de requisitos para obtener un dominio, pero luego se afirma de forma categórica que no se concederán derechos preferentes a los titulares de derechos previos. *Vid.* CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1418.

³¹² Apartado 4, cuarto párrafo de la disposición adicional sexta de la LSSICE.

³¹³ En términos de responsabilidad del uso correcto de un dominio de acuerdo con las leyes, así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual o industrial, se determina que corresponderá a la persona u organización para la que se haya registrado dicho dominio de Internet, en los términos previstos en la LSSICE. La autoridad de asignación procederá a la cancelación de aquellos nombres de dominio cuyos titulares infrinjan esos derechos o condiciones, siempre que así se ordene en resolución judicial, sin perjuicio de lo que se prevea en aplicación del apartado ocho de esta disposición adicional. *Vid.* Disposición adicional sexta, apartado 4, quinto párrafo de la LSSICE.

dominio. Del mismo modo, incluirá las cautelas necesarias para minimizar el riesgo de error o confusión de los usuarios en cuanto a la titularidad de nombres de dominio. Por ello, Red.es establecerá la coordinación con los registros públicos españoles³¹⁴. Otra indicación es que la asignación de los dominios se llevará a cabo por medios telemáticos³¹⁵.

Por último, se señala que «en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial. Este sistema, que asegurará a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar»³¹⁶.

Posteriormente, se promulgó el Plan Nacional de Nombres de Dominio, la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, que derogó la anterior Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo 2000 y desarrolló por primera vez los principios establecidos en la disposición adicional sexta de la LSSICE, y la Orden ITC/1542/2005, de 19 mayo, que derogó a su vez la Orden de 18 de marzo 2003 y constituye el régimen vigente en la actualidad.

5.1.3. El Plan Nacional de nombres de dominio aprobado por la Orden CTE/662/2003

Por medio de la Orden CTE/662/2003 del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de 18 de marzo, se aprobó el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) (Plan Nacional de 2003). Constituyó un primer paso para reordenar el espacio disponible bajo el .es y para adaptar los dominios a la evolución de Internet en España.

³¹⁴ Apartado 5 de la disposición adicional sexta de la LSSICE.

³¹⁵ La asignación de los dominios por vía electrónica, según la disposición adicional sexta, apartado 6, garantizará la agilidad y fiabilidad de los procedimientos de registro. Igualmente, la presentación de solicitudes y la práctica de notificaciones se realizarán también por vía electrónica, salvo en los supuestos en que así esté previsto por los procedimientos de asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio. Se señala además que los agentes registradores, como intermediarios en los procedimientos relacionados con el registro de dominios, podrán prestar servicios auxiliares para la asignación y renovación de éstos, de acuerdo con los requisitos y condiciones que determine la autoridad de asignación, los cuales garantizarán, en todo caso, el respeto al principio de libre competencia entre dichos agentes.

³¹⁶ Apartado 4, octavo párrafo de la disposición adicional sexta de la LSSICE.

El Plan Nacional de 2003, aunque trata de ser un instrumento menos estricto que su antecesora Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 (Orden de 2000) no deja de considerarse una herramienta jurídica que no refleja los principios que señala la LSSICE, al igual que no contribuyó a fomentar el acceso a la Red de los usuarios españoles utilizando el .es, pues se trataba de un régimen restrictivo que impidió el registro de numerosos SLD bajo el ccTLD .es, no respondiendo a la pujante demanda de dominios y al pleno desarrollo de la sociedad de la información en España³¹⁷.

El Plan Nacional de 2003 no se ocupó de cuestiones tan relevantes como la naturaleza y el alcance jurídico de los nombres de dominio, y sí se ocupó, en cambio, de cuidar con toda la cautela posible la seguridad jurídica y los intereses de los titulares de derechos anteriores, tales como son las marcas y las denominaciones sociales, dándole un tinte puramente comercial y propulsor del comercio electrónico bajo el ccTLD .es. No obstante, las medidas adoptadas distaban mucho de constituir un medio para el crecimiento del denominado *e-business*, sólo muy pocos podían aspirar el registro de un SLD bajo esta extensión territorial.

Bajo esta normativa se instauró, al igual que en la Orden de 2000, un principio de intransmisibilidad del nombre de dominio, coherente a la vista de las fuertes restricciones establecidas para poder solicitar y obtener un dominio de segundo nivel.

5.1.4. El Plan Nacional de Nombres de Dominio aprobado por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo

Este instrumento legal (Plan Nacional 2005), junto con la Orden PRE/1642/2005, de 31 de mayo, que desarrolló la regulación de la tasa por asignación y renovación de los ccTLD .es y redujo el coste de registro hasta un 70%, representan un gran impulso al desarrollo de la sociedad de la información en España.

Por medio de este plan, y siguiendo las pautas marcadas por la disposición adicional sexta de la LSSICE, se flexibilizaron las normas exigibles para la asignación de nombres de dominio bajo el .es. Se simplificaron las reglas de legitimación, pudiendo solicitar el regis-

³¹⁷ CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1421.

tro las personas físicas o jurídicas y a las entidades sin personalidad domiciliadas, residentes o establecidas en España, las que quieran dirigir total o parcialmente sus servicios al mercado español, así como las que quieran ofrecer información, productos o servicios que estén vinculados cultural, histórica o socialmente con España³¹⁸.

El Plan Nacional de 2005 permite, entre otras cosas, que las personas físicas soliciten cualquier tipo de nombres de dominio (por ejemplo, genéricos o descriptivos), aparte de la posibilidad de que puedan solicitar nombres compuestos exclusivamente por sus apellidos o por una combinación de sus nombres propios y apellidos, en cuyo caso se exigirá que éstos tengan relación directa con el solicitante³¹⁹. Esta restricción está en consonancia con el Plan Nacional de 2003. No obstante, se reducen al máximo las tareas de comprobación previa para el otorgamiento de dominios, eliminando trámites burocráticos innecesarios, lo que permite una amplia libertad en la elección y registro y abrevia las medidas de control de transmisión.

Esta reforma mantuvo el espacio de ordenación de nombres de dominio creado en el anterior Plan, dividiéndolo entre nombres de dominio de segundo y tercer nivel, estableciendo unas reglas uniformes para ambos niveles³²⁰. A su vez, suprimió la distinción de nombres de dominio de segundo nivel regulares y especiales que había creado el Plan Nacional de 2003³²¹.

Por otro lado, mantuvo la regulación de los nombres de dominio de tercer nivel, permaneciendo los subdominios *.com.es*, *.nom.es* y *.org.es* como dominios abiertos cuya asignación se lleva a cabo sin comprobación de requisitos, mientras que los subdominios *.gob.es* y *.edu.es* siguieron siendo considerados como dominios restringidos al cumplimiento de determinados requisitos³²².

³¹⁸ Artículo 5 del Plan Nacional de 2005.

³¹⁹ Capítulo IV, artículo 11, apartado 3 del Plan Nacional de 2005. Un comentario acerca de este artículo, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1431-1433.

³²⁰ Las disposiciones comunes para nombres de dominio de segundo y tercer nivel se encuentran contenidas en el artículo 11, apartado 1 del Plan Nacional de 2005, en la disposición transitoria de la Orden ITC/1542/2005 y en la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarias Red.es de 1 de junio 2007.

³²¹ Preámbulo del Plan Nacional de 2005.

³²² Artículos 5, apartado 1 y 10 del Plan Nacional de 2005. BOTANA AGRA, M. «Nombres de dominio», *op. cit.*, p. 838.

En la fase de puesta en marcha del Plan Nacional de 2005 se tomaron medidas en vistas a evitar abusos. En este sentido, se estableció un *sunrise period* para el registro escalonado de SLD, en el que se permitió a las administraciones públicas y oficinas diplomáticas acreditadas en España, así como a las organizaciones internacionales y titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual, que pudieran registrar como dominios sus nombres, topónimos, acrónimos o marcas característicos antes de la plena apertura al público del nuevo sistema de registro³²³.

El Plan Nacional de 2005 estableció además unos principios básicos para la implementación de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos para evitar o corregir registros abusivos y especulativos. Se señaló que este sistema debía estar operativo antes de la finalización del registro escalonado³²⁴.

Asimismo, se siguió lo señalado por la LSSICE en el sentido de seguir las prácticas generalmente aplicadas en la gestión de los gTLD y las recomendaciones emanadas de las entidades y organismos internacionales que realizan actividades relacionadas con la gestión de nombres de dominio, de manera que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos sigue las mismas pautas y criterios marcados por la UDRP de la ICANN de 1999. La disposición adicional única del Plan Nacional 2005 estableció los principios básicos que finalmente fueron aprobados mediante la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de 7 de noviembre de 2005, que entró en vigor al día siguiente³²⁵. En este sentido, una de las obligaciones de los registrantes de un SLD bajo el .es es adherirse, en caso de conflicto, al sistema de resolución extrajudicial de conflictos previsto en la disposición adicional única del Plan Nacional de 2005 y desarrollado por la Instrucción men-

³²³ Disposición transitoria primera, apartados 1 y 2 del Plan Nacional de 2005.

³²⁴ Disposición transitoria primera, apartado 2, segundo párrafo, del Plan Nacional de 2005. Para mayor información sobre los conflictos entre marcas y nombres de dominio bajo .es, *vid.* ASENSI MERÁS, A., «Conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio “.es” en Interneto», *Derecho de los Negocios*, 247, abril 2011, Ed. La Ley.

³²⁵ Con la entrada en vigor del Plan Nacional de 2005, Red.es desplegó una intensa actividad reglamentista, promulgando instrucciones de desarrollo de la normativa básica prevista en el Plan, entre las que destacan, además de la ya mencionada, la Instrucción del Director General de Red.es por la que se desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo el .es, de 8 de noviembre 2006, y otra sobre caracteres multilingües bajo el .es, de 1 de junio de 2007, modificada por la Instrucción del 28 de septiembre de 2007, y de las diversas Instrucciones de Red.es por las que se crean y modifican las listas de términos prohibidos y reservados. CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1424.

cionada, sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes en conflicto puedan ejercitar³²⁶.

La asignación de nombres de dominio de segundo nivel se basa en el principio general del *first come, first served*, y no se llevan a cabo comprobaciones previas, como en el Plan Nacional de 2003, salvo en lo que afecte a las normas de sintaxis³²⁷, a las listas de términos prohibidos³²⁸, a las limitaciones específicas y a las listas de los SLD prohibidos o reservados³²⁹.

Consciente de que la libertad de elección de los SLD serviría para incrementar las posibles controversias con derechos de terceros o contra intereses generales, el Plan Nacional de 2005 estableció que la autoridad de asignación suspendería cautelarmente o cancelaría, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio que incluyeran términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público, así como aquéllos cuyo tenor literal pudieran vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas o a la propiedad industrial, atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre, o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificada en el Código Penal³³⁰.

En cuanto a la transmisibilidad de los nombres de dominio registrados bajo el .es, el Plan Nacional de 2005 estableció que fuera libre, lo que supuso un avance que rompió con el principio de intransmisibilidad que caracterizaba a la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 y al Plan Nacional de 2003. En este sentido, el artículo 12, apartado 1 señala claramente que: «El derecho a la utilización de un nombre de dominio podrá ser

³²⁶ Comentario respecto a los aspectos materiales, organizativos y procesales del sistema de resolución de conflictos del .es, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, pp. 1445-1451.

³²⁷ Artículo 11, apartado 1 del Plan Nacional de 2005. BOTANA AGRA, M. «Nombres de dominio», *op. cit.*, p. 838.

³²⁸ Artículo 11, apartado 2 del Plan Nacional de 2005.

³²⁹ Artículo 7 del Plan Nacional de 2005. Un comentario más extenso sobre esta disposición, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1427. Dichas listas fueron aprobadas por la Instrucción del Presidente de Red.es, de 12 de septiembre de 2005, las cuales, en virtud de lo dispuesto en el apartado cuarto, han sido completadas y actualizadas por la Resolución del Director General de Red.es de 20 de junio de 2006, de 27 de septiembre de 2007, de 29 de octubre de 2007 y de 16 de mayo de 2011. <http://www.nic.es/plan-dominios/article/289> [visita: 16 de junio de 2013].

³³⁰ Artículo 11, apartado 2 del Plan Nacional de 2005.

transmitido voluntariamente, siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en este plan y en su normativa de desarrollo».

Finalmente, en su apartado 2, el Plan Nacional de 2005 señala que en los casos de sucesión universal *inter vivos* o *mortis causa* y en los de cesión de la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio, el sucesor o cesionario podrá seguir utilizando dicho nombre, siempre que cumpla con las normas de asignación del Plan Nacional y que solicite además de la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del nombre de dominio.

A pesar de la flexibilización de las normas para el registro del nombre de dominio bajo el *.es*, que supuso un enorme crecimiento en el número de usuarios españoles y una mayor apertura al comercio electrónico en España, observamos ciertas deficiencias en este plan que creemos conveniente mencionar.

En primer lugar, es clara la postura del legislador a favor de los titulares de derechos previos, y no analiza la parte sustantiva del nombre de dominio. Se adopta una posición muy similar a la UDRP, con la ventaja de que no se circunscribe a la ciberocupación exclusivamente a las marcas, sino que sea amplia a otros signos, como el nombre de personajes famosos, entre otros. Esto se desprende de las pautas que se señalan para la implementación del sistema de resolución de conflictos. Si bien el profesor Botana Agra considera que las aportaciones del Plan Nacional de 2005 en materia de marcas son muy pocas, ya que señala que el capítulo IV se limita a disponer que la Autoridad asignará suspender cautelarmente o, en su caso, cancelará los nombres de dominio que incluyan términos o expresiones cuyo tenor literal pueda vulnerar, entre otros, derechos de propiedad industrial³³¹, creemos que este sistema de resolución de conflictos se inspira en la confrontación con las marcas, y como cualidad especial, trata de incluir otros signos protegidos por derechos distintos al de las marcas. La deficiencia la encontramos en la protección de derechos distintos al derecho que debe ostentar el registrante de un nombre de dominio. El trato de favor para los titulares de marcas se plasmó también en la instauración del periodo *sunrise* o fase preferencial

³³¹ BOTANA AGRA, M. «Nombres de dominio», *op. cit.*, p. 841.

de registro que proporcionó al titular de la marca un acceso anticipado al registro de SLD bajo el .es.

En segundo lugar, el Plan Nacional de 2005 define el tipo de derecho que el nombre de dominio le confiere a su titular, que consiste en un derecho de utilización a efectos de direccionamiento del sistema de nombres de dominio en Internet; este derecho está condicionado al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 13 del Plan nacional de 2005³³². Observamos entonces, que nada cambia en ese sentido respecto del Plan Nacional de 2003, pues no hay voluntad de reconocer algo más que el simple derecho de localización y acceso a Internet. Recordemos que la disposición adicional sexta de la LSSICE sugiere –aunque de forma un tanto ambigua y oscura– un derecho de utilización sin la delimitación plasmada en los Planes Nacionales de 2003 y 2005, de lo que se desprende una voluntad por parte de esta disposición de reconocer algo más que un simple derecho de utilización marcado por la naturaleza técnica del nombre de dominio³³³.

En todo caso, «queda claro que el derecho concedido es a los solos efectos de uso del dominio; en ningún caso de propiedad, por lo que teóricamente no podrá cederse a un tercero sin el consentimiento específico de la autoridad de asignación, teniendo que cumplir ese tercero los requisitos que sean exigibles reglamentariamente»³³⁴. Esto no es coherente con lo establecido por el artículo 12 del Plan Nacional de 2005, ya que toda transmisión voluntaria deberá contar con la aprobación del antiguo titular del nombre de dominio, y no de la autoridad de asignación. Lo que sí es obligatorio es la comunicación a la autoridad de asignación antes de la correspondiente modificación de los datos de registro del nombre de dominio, con las formalidades previstas en los procedimientos que establezca dicha autoridad³³⁵. En ningún caso se exige el consentimiento de ningún tipo por parte de la auto-

³³² Artículo 13, apartado 2 del Plan Nacional de 2005.

³³³ En este sentido, *vid.* CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1418.

³³⁴ CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1418-1419.

³³⁵ Artículo 12, apartado 1 del Plan Nacional de 2005. Los artículos 25 y 26 de la Instrucción del Director General de Red.es por la que se desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo .es, de 8 de noviembre 2006, disponen que el transmitente y el adquirente del dominio deberán remitir a la Autoridad de Asignación las solicitudes de transmisión y de aceptación de las condiciones de transmisión del nombre de dominio bajo .es, respectivamente, verificando la Autoridad ambas solicitudes para proceder en su caso a la transmisión de la titularidad

ridad de asignación; la aprobación de la transmisión tiene que venir del quien tiene el control sobre el nombre de dominio.

La delimitación del derecho de utilización que se concede al titular del nombre de dominio bajo el .es pone en evidencia la resistencia del legislador a abordar aspectos sustantivos del nombre de dominio relacionados con su posible naturaleza jurídica. Con ese derecho de «uso» no faculta a su titular para ejercer pretensiones de ningún tipo sobre signos confundibles de terceros, amparándose en un derecho subjetivo nacido del nombre de dominio como tal. Cuestión distinta es si el dominio es susceptible de ser registrado como signo distintivo ante la OEPM.

El uso no es una obligación para el beneficiario del registro, pues puede suceder que ni siquiera lo utilice para efectos de direccionamiento, tal y como sucede con los dominios aparcados o en aquéllos en los que el registrante simplemente espere obtener ingresos por su venta. En este sentido, encontramos que el Plan Nacional de 2005 nada dice de los términos de significado genérico o descriptivo o de los topónimos, punto que se encuentra planteado en el quinto apartado de la disposición adicional sexta de la LSSICE³³⁶.

En cuanto a la responsabilidad por la utilización de nombres de dominio, ésta recae sobre el titular o beneficiario del nombre de dominio. Los agentes registradores no son responsables de la utilización de los nombres de dominio asignados³³⁷.

En definitiva, el Plan Nacional de 2005 no aborda el significado jurídico del nombre de dominio, cuestión fundamental para lograr un régimen coherente dado el carácter controvertido de esta figura. Consideramos que, aunque es cierto que el Plan Nacional establece algo de orden y logra en parte su objetivo, mientras permanezca la desorganización en el

del nombre de dominio al nuevo beneficiario mediante Resolución el Director General de Red.es. CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición...», *op. cit.*, p. 1434.

³³⁶ «En el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio.

Asimismo, el Plan incluirá las cautelas necesarias para minimizar el riesgo de error o confusión de los usuarios en cuanto a la titularidad de nombres de dominio.

A estos efectos, la entidad pública empresarial Red.es establecerá la necesaria coordinación con los registros públicos españoles. Sus titulares deberán facilitar el acceso y consulta a dichos registros públicos, que, en todo caso, tendrá carácter gratuito para la entidad».

³³⁷ Artículo 14, apartados 1 y 2 del Plan Nacional de 2005.

ámbito internacional de poco servirán estas disposiciones en un espacio mercantil globalizado³³⁸.

5.2. Los nombres de dominio bajo el código .eu

Desde que en el Consejo Europeo de Lisboa (23-24 de marzo de 2000) se lanzara la iniciativa e-Europa, la Unión Europea tuvo entre sus objetivos conseguir un TLD propio³³⁹. Los antecedentes más directos remiten al documento de trabajo de la Comisión, denominado *The Creation of the .eu Internet Top Level Domain*, del 2 de febrero de 2000 (COM/2000/153), sobre el que se organizó una consulta pública, al tiempo que se solicitaba a la ICANN la delegación del ccTLD .eu. Los resultados de la consulta y la propuesta de la Comisión se formularon en una comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo titulada «El sistema de nombre de dominio de Internet. Creación del dominio de nivel superior .eu» [COM (2000) 421 final, de 5 de julio de 2000]. Una posterior comunicación, del 12 de diciembre de 2000, proponía un reglamento que el Consejo estudiaría en abril-junio de 2001 y el Parlamento Europeo en su plenario de ese mismo año³⁴⁰.

Como medida de impulso y aceleración del comercio electrónico en el ámbito del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento (CE) 733/2002, de 22 de abril, relativo a la aplicación del TLD .eu³⁴¹. De acuerdo con este reglamento, el dominio .eu sería registrable por parte de: 1) toda empresa con domicilio social, administración central o centro de actividad central en la Comunidad, 2) toda organización sin ánimo de lucro establecida en la Comunidad, 3) toda persona física que resida en la Comunidad³⁴².

³³⁸ En este sentido, *vid.*, PÉREZ DE LA CRUZ, A., «La propiedad industrial e intelectual: Teoría general de los signos distintivos», en MENÉNDEZ, A., *Lecciones de Derecho Mercantil*, Navarra, Civitas, 2009, p. 216.

³³⁹ Para obtener información sobre esta iniciativa *vid.* http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/124221_es.htm [visita: 16 de junio de 2013].

³⁴⁰ FERNANDO PABLO, M. «La administración...», *op. cit.*, pp. 366-367.

³⁴¹ DO L113 de 20.4. 2002. Para mayor información acerca de este reglamento, *vid.* AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, pp. 167-169.

³⁴² Artículo 4, letra b, apartado 2 del Reglamento 733/2002. Sobre la exigencia de tener un establecimiento efectivo en la Unión Europea como requisito para acceder al registro de un nombre de dominio .eu se ha pronunciado el Tribunal de la Unión Europea en el caso c-376/11 en una cuestión sobre la posible validez de un contrato de licencia de marca otorgado por una sociedad sin establecimiento en la Unión Europea y con el

Se establece además que la gestión de dicho dominio se encargará a una entidad sin ánimo de lucro. Por ello, en virtud de la Decisión de la Comisión, de 21 de mayo de 2003, relativa a la designación del Registro del dominio de primer nivel *.eu*³⁴³, fue designada la EURid como entidad encargada de la organización, administración y gestión del dominio de primer nivel *.eu*, y en concreto de la llevanza del Registro del mismo. De esta manera, los particulares que deseen solicitar un nombre de dominio deberán dirigirse a dicha entidad a través de un agente registrador acreditado³⁴⁴, que asesorará al solicitante y desarrollará su actividad en régimen de libre competencia. La acreditación por parte del propio EURid de estos agentes registradores se condiciona al cumplimiento de ciertos requisitos técnicos³⁴⁵.

El Reglamento 733/2002 adoptó la misma postura que el régimen español y la ICANN con la UDRP, pues en su artículo 4 (2) (d) señala que el *.eu* se dotará de una política y un procedimiento de resolución extrajudicial de controversias para resolver rápidamente los conflictos entre nombres de dominio y derechos de propiedad intelectual e industrial.

Este reglamento ha sido objeto de desarrollo por el Reglamento (CE) 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril, por el que se establecen las normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel *.eu*, así como los

único objeto de registrar un nombre de dominio *.eu* como fundamento para acceder al registro de un nombre de dominio durante el periodo *sunrise* o fase preferencial. Para mayor información acerca de la apreciación de este tribunal acerca de este requisito de acceso, *vid.* Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de julio de 2012. Asunto c.376/11 Pie Optiek SPRL y Bureau Gevers SA, European Registry for Internet Domains ASBL.

³⁴³ DO L 128 24.5.2003.

³⁴⁴ Los registradores acreditados para otorgar el registro bajo el nombre de dominio *.eu* pueden adherirse al Código de Conducta *.eu* si desean distinguirse para ofrecer un servicio de alta calidad. Al suscribirse aceptan las condiciones de la Carta Código. Ésta describe los principios a los que deben adherirse los registradores suscritos al registrar nombres de dominio en representación de sus clientes. También detalla la calidad del nivel de servicio que deben prestar, las políticas de protección de datos que deben respetar y las condiciones implícitas en el uso del logotipo del Código de Conducta. Si algún cliente considera que un registrador está infringiendo el Código, puede presentar una reclamación, que será revisada y resuelta por el Consejo de Conducta, el organismo por el que se rige el Código. Todas las decisiones tomadas por el Consejo son vinculantes. Los registradores que incumplan el Código pueden perder su derecho a utilizar el logotipo del Código de Conducta. *Vid.* <http://www.eurid.eu/es/nombres-de-dominio-eu/codigo-de-conducta-eu> [visita: 15 de junio de 2011].

³⁴⁵ CRUZ RIVERO, D., «Nombres de dominio y nueva normativa: “.eu” y “.es”», *Revista de Contratación electrónica*, 63, p. 14.

principios en materia de registro³⁴⁶. En él ha quedado determinado como principio general para la asignación de los SLD bajo el .eu, el *first come, first served*³⁴⁷.

Sin embargo, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento 733/2002 en lo relativo a la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, se instauró un registro escalonado, que se puso en marcha el 7 de diciembre de 2005 y que inauguró el funcionamiento de EURid. Este periodo *sunrise* constaba de dos fases: a) una fase inicial, que se reservó para las solicitudes relativas a marcas nacionales y comunitarias, indicaciones geográficas y nombres y siglas contempladas en el artículo 10 apartado 3 del Reglamento 874/2004, presentadas por los titulares de derechos anteriores o sus licenciarios y por los organismos públicos señalados en el artículo 10 apartado 1 de este mismo reglamento, y b) una segunda fase, abierta a solicitudes de nombres de dominio presentadas por los titulares de derechos anteriores sobre dichos nombres y que se refirieran tanto a nombres que pudieran registrarse en la primera parte como a nombres amparados por cualquier otro tipo de derecho anterior³⁴⁸.

Una vez acabado el periodo *sunrise*, el registro de SLD bajo el .eu se abrió al público el 7 de diciembre de 2006. En esta fase tuvo lugar un gran aumento en el número de registros bajo este ccTLD.

La duración del registro es indefinida, pues solo expirará si no es renovado o si es revocado, y sólo será válido una vez que el registrante haya abonado la tasa correspondiente³⁴⁹.

Dentro del contenido del Reglamento 874/2004 hallamos además el convenio de custodia de los datos³⁵⁰. Asimismo, se define el objeto de la base de datos *Whois* y la información que contendrá la misma en relación al titular del nombre de dominio³⁵¹. Indica también

³⁴⁶ DO L 162/40 30.4.2004. La modificación más reciente de este reglamento se produjo en virtud del Reglamento (CE) 1255/2007 de la Comisión, de 25 de octubre (DO, L 282, de 26.10.2007). BOTANA AGRA, M. «Nombres de dominio», *op. cit.*, p. 842.

³⁴⁷ Artículo 2 del Reglamento 874/2004.

³⁴⁸ Artículo 12 del Reglamento 874/2004. Acerca de las medidas tomadas en este proceso de registro escalonado, *vid.*, artículos 13 y 14 del Reglamento 874/2004.

³⁴⁹ Artículo 2 del Reglamento 874/2004.

³⁵⁰ Artículo 15 del Reglamento 874/2004.

³⁵¹ Artículo 16 del Reglamento 874/2004.

los nombres reservados para registro, así como los registros que se consideran improcedentes por difamatorios, racistas o contrarios al orden público³⁵².

Por otra parte, encontramos normas que se refieren al derecho que tendrá el titular sobre un SLD bajo el *.eu*. En este sentido, el Reglamento 874/2004 parece sugerir que se trataría de un derecho de uso o de propiedad, ya que establece la posibilidad de la transmisibilidad exclusiva del mismo a partes que cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidas en el propio Reglamento³⁵³. Además, establece que en caso de fallecimiento se regula el modo de proceder de los albaceas testamentarios o herederos legales del titular del nombre de dominio fallecido como si se tratara de un bien apropiable³⁵⁴.

Del mismo modo, el tratamiento que este reglamento da al nombre de dominio en los casos de liquidación judicial, procedimientos de insolvencia, cese de actividades o cualquier procedimiento similar contemplado por la legislación nacional cuando el titular sea una empresa, una persona jurídica o física o una organización, es el de un derecho de propiedad, ya que, como se establece en el artículo 19, apartado 2, el administrador legal del titular del dominio «podrá solicitar su transferencia al comprador de los activos de aquél, para lo cual habrá de presentar documentación pertinente [...]». Esto no hace más que poner en evidencia, una vez más, la falta de definición jurídica del nombre de dominio.

Es preciso resaltar, en este sentido, que en la página web de EURid se señala que cuando un titular cede el *derecho a utilizar* un nombre de dominio a un tercero se trata de una *cesión*. En cambio, si se trata de trasladar la gestión del dominio *.eu* de un registrador acreditado a otro, la EURid denomina «transferencia» a este proceso de traslado³⁵⁵. Es notable esta diferenciación, porque además de que esta situación no ha sido plasmada en ninguno de los Reglamentos que disciplinan el registro de un dominio bajo un *.eu*, EURid pone énfasis en una situación jurídica que no se percibe en la legislación.

Por otro lado, al margen de los supuestos en los que EURid puede revocar de oficio y sin más trámite nombres de dominio registrados, el artículo 21 (1) de este reglamento for-

³⁵² Artículos 17 y 18 del Reglamento 874/2004.

³⁵³ Artículo 2 del Reglamento 874/2004.

³⁵⁴ Artículo 19 del Reglamento 874/2004.

³⁵⁵ <http://www.eurid.eu/es/nombres-de-domino-eu/cesiones-y-transferencia> [visita: 16 de junio de 2013].

mula los motivos por lo que cabe revocar estos nombres en aplicación de un procedimiento judicial o extrajudicial apropiado. Como ya es habitual en el régimen jurídico relativo a los nombres de dominio, se contemplan los motivos bajo los cuales podrían ser revocados. Tales causas, son, de un lado, la carencia en el titular de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado y, de otro, la existencia de mala fe del titular al momento de registrar o de utilizar el dominio en cuestión³⁵⁶.

Entre estos motivos encontramos una aglutinación de los distintos criterios esgrimidos en las distintas resoluciones donde se aplica la UDRP y el Plan Nacional de 2005, pues queda demostrada la existencia de intereses legítimos en los casos en que:

a) con anterioridad a la notificación de un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular haya utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente para ofrecer bienes o servicios o haya efectuado preparativos demostrables a ese fin; b) el titular del nombre de dominio sea una empresa, una organización o una persona física normalmente conocida por el nombre de dominio, aun cuando carezca de derechos reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario; c) el titular del nombre de dominio haga uso legítimo y no comercial o leal del nombre de dominio, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario³⁵⁷.

En el caso de mala fe, encontramos semejanzas a los criterios plasmados en la ACPA y la UDRP³⁵⁸, pues podrá quedar demostrada la mala fe en los casos que:

a) las circunstancias indiquen que el nombre de dominio fue registrado o adquirido con el propósito principal de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario a un organismo; b) el nombre de dominio haya sido registrado para impedir que el titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o un organismo público utilicen el nombre en cuestión como nombre de dominio [...]; c) el nombre de dominio haya sido registrado con el propósito principal de perturbar el desarrollo de las actividades profesionales de un competidor; d) que el nombre de dominio haya sido utilizado intencionadamen-

³⁵⁶ Artículos 20 y 21 del Reglamento 874/2004. *Vid.* además BOTANA AGRA, M. «Nombres de dominio», *op. cit.*, p. 844.

³⁵⁷ Artículo 21, apartado 2, a, b y c del Reglamento 874/2004.

³⁵⁸ Resulta del decimosexto considerando del Reglamento 874/2004 que el Registro debe tener en cuenta las mejores prácticas internacionales de la materia y, en particular, las recomendaciones pertinentes de la OMPI, a fin de evitar los registros especulativos y abusivos en la medida de lo posible [...]. Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 3 de junio de 2010 (38) (Asunto c-569/08) *Internetportal und Marketing GmbH v. Richard Schlicht*.

te para atraer a usuarios de Internet, con fines de obtención de beneficios comerciales, hacia el titular de un nombre de dominio de una página en Internet u otra localización en línea, creando una posibilidad de confusión bien con un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, o bien con el nombre de un organismo público, en relación con el origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en la página en Internet o la localización de un nombre de dominio; e) el nombre de dominio sea un nombre de persona y no existan vínculos demostrables entre el titular de nombre de dominio y dicho nombre³⁵⁹.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE), a raíz de una interesante cuestión prejudicial (Asunto c-569/08), en el marco de un litigio relativo al nombre de dominio *reifen.eu* entre, de un lado, Internacional und Marketing GmbH³⁶⁰, titular de la marca sueca &R&E&I&F&E&N&, y, de otro, Richard Schlicht, titular de la marca del Benelux, señaló que el artículo 21 (3), arriba citado, debe interpretarse en el sentido de que la mala fe puede quedar demostrada en otros supuestos que los enumerados en los apartados a) a e) de dicha disposición³⁶¹. Además, señala que para apreciar si existe un comportamiento de mala fe en el sentido del artículo 21 (2) (b) del Reglamento en relación con el apartado 3 del mismo artículo, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta todos los factores propios del caso y, en particular, las circunstancias en las que se obtuvo el registro de la marca y aquéllas en las que se registró el nombre de dominio de primer nivel *eu*³⁶².

Cabe resaltar el tratamiento que le da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los SLD que incorporan denominaciones genéricas, pues indica que existe un comportamiento de mala fe cuando se registran indiscriminadamente términos genéricos bajo *.eu*³⁶³.

³⁵⁹ Artículo 21, apartado 3, letras a, b, c, d y e del Reglamento 874/2004.

³⁶⁰ Sociedad que se dedica a la explotación de sitios de Internet y a la comercialización de productos por Internet.

³⁶¹ Sentencia del Tribunal de Justicia CEE. Asunto c_569/08 *Internetportal und Marketing GmbH v. Richard Schlicht*. Declaración 1.

³⁶² *Loc. cit.*, Declaración 2.

³⁶³ Sentencia del Tribunal de Justicia CEE. Asunto c_569/08 *Internetportal und Marketing GmbH v. Richard Schlicht*. Apartado 77. Entre los nombres de dominio genéricos o descriptivos bajo el *.eu*, los que recibieron más solicitudes en sus inicios fueron *sex.eu* (respecto a este dominio, después de permanecer bloqueado cinco años, el Tribunal de Apelación de Bruselas señaló que fuera activado el 12 de diciembre de 2011 y asignado al primer solicitante que figurara en la lista de peticiones para este dominio durante el periodo *sunrise*), *hotel.eu*, *hotels.eu*, *travel.eu*, *business.eu*, *jobs.eu*, *casino.eu*, *poker.eu*, *golf.eu* y *music.eu*. Información recogida de DOMISFERA, «Sex.eu: Caso Cerrado», 15 de diciembre de 2011.

En los artículos 22 y 23 del Reglamento 874/2004 se plasman las pautas bajo las cuales se registrará «el procedimiento alternativo de solución de controversias» y la selección de proveedores e integrantes del grupo de expertos. EURid cedió la competencia en materia de resolución extrajudicial de controversias, establecida en el citado reglamento, al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Economía de la República Checa y de la Cámara de Agricultura de la República Checa. Al igual que la UDRP y otros sistemas de resolución, el sistema alternativo que regula el Reglamento 874/2004 es el arbitraje. Una demanda bajo la aplicación del procedimiento alternativo de solución de controversias del .eu no obstaculizará una demanda en virtud del Derecho nacional³⁶⁴.

6. Las nuevas políticas en el Sistema de Nombres de Dominio

Las nuevas políticas emanadas de la ICANN brindarán oportunidades a los titulares de derechos de propiedad industrial, quienes deberán hacer frente a otros problemas de orden jurídico y práctico: a) la expansión del espacio de nombres con la creación a ritmo acelerado de centenares de nuevos gTLD, que está previsto que comiencen a funcionar a finales del año 2013, b) la creación de nombres de dominio internacionalizados (IDN) y su inclusión en el nivel superior y c) la decisión por parte de la ICANN de revisar la actual UDRP.

Respecto a la primera cuestión, ya hemos comentado que después de numerosas consultas y comentarios, la ICANN votó por la puesta en marcha del Programa de Nuevos gTLD³⁶⁵. Los requisitos de la solicitud y las condiciones que deben reunir las nuevas categorías de gTLD están fijados en la Guía para el Postulante, documento publicado por ICANN y que ha sido revisado en varias ocasiones antes de su publicación definitiva³⁶⁶.

³⁶⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia CEE. Asunto c_569/08 *Internetportal und Marketing GmbH v. Richard Schlicht*. Apartado 4.

³⁶⁵ Vid. <http://www.icann.org/es/minutes/resolutions-20-jun11-es.htm> [visita: 19 de abril de 2013]. La cuestión se trata con más detenimiento en el documento WO/ga/39/10, párrafo 14.

³⁶⁶ Vid. ICANN, «Applicant Guidebook 11 January 2012», <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb> [visita: 25 de abril de 2013]. Distintas versiones fueron publicadas: <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/com->

Finalmente, el 12 de enero de 2012 comenzó la recepción de solicitudes de los nuevos gTLD, entre ellos, los gTLD internacionalizados o plurilingües.

En el mes de septiembre de 2007, durante la preparación del Programa de los Nuevos gTLD, la GNSO presentó un conjunto de recomendaciones (aprobadas por la Junta de Gobierno de la ICANN en junio de 2008) para poner en marcha un proceso que diese vía libre a la creación de los nuevos gTLD. Entre dichas recomendaciones figura la recomendación n.º 3, que señala que se elegirán secuencias de palabras que no contravengan los derechos de terceros, reconocidos o exigibles en virtud de normas jurídicas de aceptación general y reconocidas internacionalmente. Entre estos derechos figuran los derechos definidos por el CUP (en particular, los derechos de marcas), la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, los derechos de libertad de expresión)³⁶⁷.

Por otra parte, también en el año 2007, el *Governmental Advisory Committee* (GAC) de la ICANN³⁶⁸ publicó un documento, titulado «GAC Principles Regarding New gTLDs», en el que afirmaba que en el proceso de introducción de estas nuevas extensiones deben tenerse en cuenta debidamente los derechos existentes de terceros, en particular, los derechos de marcas y los derechos de nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales³⁶⁹.

En cumplimiento con esto, se formó el IRT para formular recomendaciones relativas a la puesta en marcha de los nuevos gTLD con el objeto de elaborar y proponer soluciones

[ments-7-es htm](http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf) (versión de mayo de 2011), <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf> (octubre de 2008), <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-enpdf> (febrero de 2009), <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-enpdf> (octubre de 2009); <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-28may10-en.pdf> (mayo de 2010) y <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfpredline-15apr11-enpdf> (abril de 2011). Para más detalle acerca de las distintas versiones, *vid.* ICANN, «Historical Documents», <http://newgtlds.icann.org/en/about/-historical-documentation/matrix-agb-v1> [visita: 25 de abril de 2013].

³⁶⁷ GNSO, «Final Report - Introduction of New Top Level Domains» ICANN. <http://gns0.icann.org/issues/-new-gtlds/pdp-dec05-fr-parta-08aug07> [visita: 25 de abril de 2013].

³⁶⁸ El GAC es un comité asesor integrado por representantes de Gobiernos nacionales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones que se rigen por tratados y economías diferenciadas. Su función es asesorar a la Junta Directiva de la ICANN sobre cuestiones relacionadas con los gobiernos. Es también un foro de debate de los temas que interesan y preocupan a los gobiernos, entre los que figuran, los intereses de los consumidores. *Vid.* <http://www.icann.org/es/node/1155291> [visita: 16 de junio de 2013].

³⁶⁹ GAC, «GAC Principles Regarding New gTLDs», ICANN, March 28, 2007. <http://www.icann.org/en/-topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf> [visita: 23 de abril de 2013].

a la cuestión global de la protección de las marcas en los nuevos gTLD³⁷⁰. Esa iniciativa de la ICANN estuvo motivada por las dudas que manifestaron las partes interesadas en la propiedad intelectual a propósito del alcance de la protección que brindaba la Guía para el Postulante en sus primeras versiones. Este equipo analizó la actual situación de la protección de marcas y respondió con nuevas propuestas para proteger a los titulares de las mismas³⁷¹.

La propuesta de estas nuevas medidas mostró la brecha entre las actuales medidas correctivas y el riesgo de abusos en el futuro debido al levantamiento de las restricciones al registro de nombres de dominio³⁷². Pese a que la tecnología y la ley han permanecido muy cerca, la legislación sobre marcas en relación con los nombres de dominio sigue siendo incongruente. La convergencia entre las estrategias técnicas y los conceptos legales en este tema es problemático, aunque reciban un tratamiento como si no fueran antagónicos³⁷³.

El IRT de la ICANN formuló inicialmente seis propuestas: 1) la creación del denominado *IP Clearinghouse*, 2) la creación de una lista de marcas protegidas a nivel mundial, 3) el establecimiento del URS³⁷⁴, 4) la existencia de un procedimiento para la resolución de disputas de marcas postdelegación (*post-delegation dispute resolution mechanisms*, en adelante, PDDRP), 5) la reconsideración de los requisitos de *Whois* para los nuevos gTLD, y 6) un procedimiento de objeciones previo a la introducción del gTLD³⁷⁵. Asimismo, se propuso el uso de un algoritmo para el examen de confusión de las extensiones en la fase inicial, desarrollado por la ICANN.

De estas recomendaciones, sólo tres tuvieron repercusión. Las propuestas sobre la base de datos *Whois* y el uso del algoritmo no tuvieron aceptación. Igualmente, la ICANN

³⁷⁰ El IRT fue formado por la Junta directiva para la evaluación de riesgos de la Política de los gTLD de la ICANN el 6 de marzo de 2009. ICANN, *Introduction: Implementation Recommendation Team (IRT)*, ICANN, 1 (24 de abril de 2009), <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr-09-en.pdf> [visita: 25 de abril de 2012].

³⁷¹ *Vid.* ICANN, *An Open Letter from the IRT Introducing Our Work*, 29 de mayo 2009, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> [visita: 25 de abril de 2013].

³⁷² FARLEY, Ch., «Convergence and Incongruence: Trademark Law and ICANN's Introduction of New Generic Top-Level Domains», 25 *J. Marshall J. Computer & Info. L.*, 2009, p. 626.

³⁷³ FARLEY, C., *op. cit.*, p. 625.

³⁷⁴ En su expresión en español, Sistema Uniforme de Suspensión Rápida. Traducción de la ICANN. Borrador del 19 de septiembre de 2011.

³⁷⁵ IRT Recommendations, p. 7.

rechazó sin más trámite la propuesta de redactar la lista de marcas protegidas a escala mundial³⁷⁶.

Sucintamente, los nuevos mecanismos de protección de derechos que han sido adaptados y adoptados por ICANN son los que se explican a continuación.

6.1. Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los nuevos gTLD

6.1.1. El Pre (TLD) Delegation Dispute Resolution Procedure (Procedimiento de controversias para la etapa previa a la adjudicación)

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI apoyó a la ICANN en la redacción de un procedimiento para formular objeciones relativas a derechos de terceros (objeciones por confusión de la cadena de caracteres, objeciones de la comunidad y objeciones de interés público), el Pre (TLD) Delegation Dispute Resolution Procedure (Procedimiento de controversias para la etapa previa a la adjudicación)³⁷⁷. Los criterios que informaron ese procedimiento se inspiraron en la WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet³⁷⁸.

La propuesta de un procedimiento para la etapa previa a la adjudicación de los dominios se recogió en la Guía para el Postulante de la ICANN (punto 3.2), la cual tuvo gran aceptación, y el Centro de Arbitraje de la OMPI fue el encargado en exclusiva de dirimir esas controversias.

Aunque el procedimiento de las objeciones relativas a derechos de terceros es acorde a lo que se establece en la Recomendación Conjunta de la WIPO, fue concebido especialmente para las marcas a raíz de una carta del Centro de Arbitraje de la OMPI sobre esta

³⁷⁶ *Vid.* OMPI, Asamblea General de la OMPI. Cuadragésimo periodo de sesiones (20º ordinario) Ginebra, 26 de septiembre de 5 de octubre de 2011. WO/GA/40/9. 26 de julio de 2011.

³⁷⁷ El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI respondió a una solicitud que la ICANN formuló en diciembre de 2007 a los proveedores de servicios de resolución de controversias para que manifestaran su interés en el programa de los nuevos gTLD en relación con diversos mecanismos de protección de derechos. *Vid.* OMPI. Asamblea General de la OMPI, *op. cit.*, apartado 24.

³⁷⁸ WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet. adoptada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001, http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm, [visita: 11 de abril de 2008].

cuestión. Tras la publicación de la versión de la Guía para el Postulante de noviembre de 2010, la ICANN tuvo la intención de que las organizaciones intergubernamentales también pudieran presentar impugnaciones a propósito de las solicitudes de los nuevos gTLD cuando se entendiese que éstas pudieran ser lesivas para sus derechos.

6.1.2. Post-Delegation Dispute Resolution Procedures (Procedimientos de solución de disputas post-delegación)

Estos procedimientos han sido desarrollados para proporcionar una alternativa para aquellos que se vean afectados por la conducta de un operador de registro de un nuevo gTLD. Todos los procedimientos estarán a cargo de proveedores externos a ICANN. Un panel de expertos determinará si un operador de registro ha perjudicado con su conducta al reclamante y proporcionará a la ICANN las posibles soluciones. Actualmente, hay tres procedimientos de resolución de disputas posteriores a la delegación de las nuevas extensiones:

1. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure

La ICANN adoptó un procedimiento general para la resolución de disputas de marcas post-delegación, el Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (PDDRP)³⁷⁹. En la medida en que más de un proveedor del PDDRP de marcas sea seleccionado para implementar el mismo, cada uno de ellos podrá tener normas y procedimientos adicionales.

Esta política establece las reglas mínimas básicas que deben ser cumplidas por todos los proveedores. Igualmente, en el acuerdo de registro, el operador de registro pacta partici-

³⁷⁹ ICANN. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure. *Applicant Guidebook*. Module 5. <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb> [visita: 19 de abril de 2013]. En respuesta a la necesidad de los titulares marcarios de disponer de un procedimiento administrativo con carácter permanente, que permitiera la presentación de demandas relacionadas con un nuevo administrador de registro de gTLD que haya sido aprobado, cuando la forma en que funciona y se utiliza en la práctica el registro dé lugar supuestamente al uso abusivo de la marca o contribuya sustancialmente a ello tuvo respuesta con la propuesta concreta que en 2009 el Centro de la OMPI presentó ante la ICANN sobre el contenido de un procedimiento de solución de controversias (en relación con las marcas) para la etapa *posterior* a la adjudicación de la nueva extensión. Ello con el fin de incluir conductas de este tipo que pudieran darse en los registros de los gTLD nuevos. <http://www.wipo.int/amc/en/docs/icann130309.pdf> [visita: 5 de agosto de 2009].

par en todos los procedimientos postdelegación y estar obligado por las determinaciones resultantes³⁸⁰.

Los participantes en la disputa que regula este mecanismo serán el propietario/titular de la marca y el operador de registro del gTLD que se trate³⁸¹. Se tendrán treinta días para la presentación de una reclamación. Los titulares de marca deberán notificar al Registro acerca de la presunta conducta infractora y expresar su disposición de reunirse para resolver el problema.

El apartado 6 de esta política contiene la parte sustantiva de este PDDRP de Marcas y señala, entre otros puntos, que el reclamante deberá alegar y probar fehacientemente que la conducta de la entidad de registro encargada de la extensión objeto de la reclamación es en su utilización idéntica o similar al de la marca del reclamante y que dicho uso contribuye a: 1) obtener una ventaja desleal de la notoriedad de la marca del reclamante, 2) reducir la capacidad distintiva de la marca del reclamante o 3) crear un riesgo de confusión con la marca del reclamante³⁸².

En los demás apartados de la política se establece toda la información procedimental que se deberá seguir para las reclamaciones bajo el PDDRP, los remedios y las determinaciones de un panel de expertos; además se indica el derecho de apelación a la determinación del panel³⁸³.

2. Registration Restriction Dispute Resolution Procedure (RRDRP)

Este procedimiento ha sido establecido para abordar los problemas que surgen entre el operador de registro de un nuevo gTLD y la comunidad por la cual se ha creado dicha extensión. Básicamente atenderá las dificultades surgidas por alguna desviación en las restricciones de registro previstas en el convenio de registro. Una reclamación RRDRP sólo puede ser presentada por una institución reconocida. Antes de presentar una demanda for-

³⁸⁰ Apartados 2.1 y 2.2. de la ICANN. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (Trademark PDDRP). *Applicant GuideBook*, January 12 de 2012, <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb> [visita: 19 de abril de 2013].

³⁸¹ Apartado 1 del PDDRP de marcas.

³⁸² Apartado 6 del PDDRP de marcas.

³⁸³ Apartados 7 al 22 del PDDRP de marcas.

mal, se le solicitará al demandante utilizar el sistema informático en línea (aún en desarrollo) similar al actual sistema para reportar problemas de datos *Whois*.

3. Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure (PICDRP)

Después de diversos debates, este procedimiento fue aprobado en marzo de 2013. Pretende atender aquellas denuncias relacionadas con el posible incumplimiento por parte de la operadora de registro de la cláusula referente al compromiso de interés general que contempla el contrato de registro y emitirá recomendaciones a la ICANN. La intención del PICDRP es complementar el RRDRP. Al igual que el RRDRP, antes de presentar una demanda formal se solicitará al demandante que utilice el sistema informático en línea (aún en desarrollo), similar al que usa actualmente el sistema de reporte de problemas de *Whois*.

6.2. Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los dominios de segundo nivel

6.2.1. La *Trademark Clearinghouse*

Como ya hemos mencionado, el programa de los nuevos dominios de primer nivel traerá como consecuencia la expansión del DNS. Por ello, la ICANN se comprometió a trabajar conjuntamente con los expertos y las diversas partes interesadas en la propiedad intelectual en el desarrollo de mecanismos que permitan a los titulares de marcas proteger sus derechos durante esa expansión.

La *Trademark Clearinghouse*³⁸⁴, tiene como objeto almacenar, validar y difundir información relativa a los derechos de los titulares de marcas. Consta de un archivo central o base de datos en el cual los titulares de marcas pueden solicitar la inscripción de las mismas de cara a su protección frente al lanzamiento de los nuevos gTLD. La inscripción tiene una vigencia de un año, renovable por el mismo periodo de forma indefinida y para efectuar la

³⁸⁴ ICANN. «What is the Trademark Clearinghouse», <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearing-house/faqs> [visita: 25 de abril de 2013].

misma es necesario especificar la clase de productos o servicios que el signo protege, además de indicar el país donde se ha registrado la marca³⁸⁵.

Este mecanismo protege a las marcas a través de dos vías: mediante un servicio de *sunrise period*, o fase preferencial de registro, y con un *claims services*, o sistema de alertas³⁸⁶.

Se puso en marcha el 26 de marzo de 2013, y cuenta con una guía con las directrices que deben seguir las personas físicas o jurídicas que deseen incluir sus marcas en su base de datos³⁸⁷. Estas directrices establecen los requisitos de elegibilidad para la inclusión de marcas en la *Clearinghouse*, así como las exigencias para la participación en los servicios de *sunrise period* y *claim services*.

El *sunrise period* busca facilitar a los titulares de las marcas el registro de las mismas como nombre de dominio en las nuevas extensiones de primer nivel³⁸⁸. De conformidad con las disposiciones impuestas por la ICANN, esta fase preferencial de registro es obligatoria para todas las nuevas extensiones que permitan registrar nombres de dominio de segundo nivel y debe tener una duración de al menos 30 días. Durante la misma, los titulares de marcas cuentan con la ventaja de poder registrar dominios coincidentes con las mismas bajo el nuevo gTLD correspondiente antes de la apertura del registro de dichos dominios al público en general.

Será requisito esencial para los titulares que quieran registrar un nombre de dominio durante el *sunrise period* tener inscritas sus marcas en la *Clearinghouse*. Para ello, el titular de la marca deberá presentar una prueba de uso de la marca. Para la verificación de la prueba de uso, el titular de la marca habrá que entregar una declaración de uso debidamente firmada junto con una muestra o ejemplo de esa utilización. Respecto a las muestras que

³⁸⁵ Regla 4.3.3 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*. Vid. *Trademark Clearinghouse Guidelines*. Version. 1.1. March 2013 en http://www.trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/-TMCH%20guidelines%20v1.1_0.pdf [visita: 25 de abril de 2013].

³⁸⁶ ICANN. «What are trademark claims and Sunrise services», <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/faqs> [visita: 25 de abril de 2013].

³⁸⁷ Estas directrices son complementarias a los *Clearinghouse Validation Terms and Conditions*; vid. http://trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH_terms_and_conditions_-_Trademark_Holder.pdf [visita: 25 de abril de 2013].

³⁸⁸ Vid. ICANN, «Sunrise services», <http://trademark-clearinghouse.com/content/sunrise-services> [visita: 28 de abril de 2013].

pueden ser aceptadas para la acreditación de uso, la guía indica que puede tratarse de etiquetas, envases del producto o publicidad o materiales de marketing, como folletos, catálogos, manuales, carteles, comunicados de prensa y capturas de pantalla³⁸⁹.

Por lo demás, cuando una marca registrada esté inscrita en la *Clearinghouse*, el titular de la misma deberá aportar únicamente un código de autenticación para justificar sus derechos para el registro del nombre de dominio, lo que evita la presentación de documentación por cada registro durante este periodo.

La verificación de los datos sobre las marcas incluidas en la base de datos de la *Clearinghouse* respaldará tanto las reclamaciones que pueda haber como los servicios necesarios para el registro de nombres de dominio dentro del *sunrise period* de todas las nuevas extensiones³⁹⁰.

El servicio del *sunrise period* incluye en primer lugar la generación de un archivo SMD³⁹¹, y en segundo, se envían notificaciones de registro de nombres a los titulares de marcas o a sus representantes. Dichas notificaciones, denominadas NOR (*Notifications of Registered Names*), sirven para informar durante esta fase preferencial del registro de un nombre de dominio que coincide con una marca incluida en la base de datos³⁹².

El *claim services* o servicio de reclamaciones de marca de la *Clearinghouse*, por su parte, es el paso siguiente al *sunrise period*. Su objetivo es facilitar a los titulares de las marcas la defensa de sus derechos una vez que las nuevas extensiones entren en funcionamiento³⁹³.

³⁸⁹ Regla 2 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

³⁹⁰ Regla 1.3. En esta directriz indica que se podrá aceptar y verificar otros tipos de marcas a solicitud de las entidades de registro, pero no indican qué tipo de marcas podrían ser admitidas. Sólo señala que la actuación de la *Trademark Clearinghouse* no se extenderá a otros derechos de propiedad intelectual que no puedan ser integrados en un nombre de dominio, tales como las patentes, los diseños y dibujos industriales, el *know how* y los secretos industriales; *vid.* regla 1.3 de las directrices.

³⁹¹ La *Clearinghouse Validation Terms and Conditions* indica que estas siglas corresponden al archivo que permite a los titulares de las marcas o sus representantes registrar nombres de dominio que coincidan exactamente con las marcas de la que son titulares o a las que representan, pero no hace ninguna referencia acerca de que respondan a alguna expresión que explique su significado.

³⁹² *Vid.* Regla 3.1 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

³⁹³ *Vid.* ICANN. «Claim services», <http://trademark-clearinghouse.com/content/claims-services> [visita: 28 de abril de 2013].

En el caso de que el titular de una marca decida no registrar un nombre de dominio bajo un nuevo gTLD durante el *sunshine period*, la inscripción de dicha marca en la *Clearinghouse* le aportará igualmente ventajas para su defensa mediante el *claim services*. Se trata de un servicio de notificaciones que advierte tanto a los titulares de marca como a los registrantes de un nombre de dominio sobre una posible infracción sobre derechos anteriores.

Funciona de la siguiente forma: 1) un registrante de un nombre de dominio recibe un aviso de advertencia cuando intenta registrar un nombre de dominio que coincide con una marca inscrita en la *Clearinghouse*; 2) si después de recibir y aceptar esa notificación, el registrante confirma dicho registro, el titular de la marca recibirá otra notificación informándole sobre el dominio registrado, de forma que puede proceder, si lo desea, a las acciones que considere pertinentes.

Este servicio funciona dentro de los primeros sesenta días desde que el dominio idéntico al de la marca inscrita haya sido registrado bajo el nuevo gTLD que se trate.

Tanto el servicio de fase preferencial de registro como el servicio de reclamaciones de marca entenderán que el término de coincidencia idéntica (*identical match*) se referirá a que el nombre de dominio de segundo nivel coincide exactamente con la marca³⁹⁴. Además, se indica en la guía que cuando una marca incorpore un carácter que no pueda ser representado en un nombre de dominio se seguirán las siguientes normas: 1) los caracteres que no puedan ser utilizados en un dominio de segundo nivel pueden omitirse o sustituirse por guiones y 2) los caracteres como «@» y «&» que estén incorporados en una marca pueden ser deletreados con palabras apropiadas y en conformidad con el idioma del país en el que las marcas estén protegidas. No obstante, de acuerdo con las directrices de los nombres de dominio internacionalizados, no se generarán SLD con secuencias de comandos mixtos³⁹⁵.

³⁹⁴ Regla 4.2.1 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

³⁹⁵ *Vid.* Reglas 3.2. y 3.3. de las Directrices para la implementación de nombres de dominio internacionalizados, www.icann.org/es/resources/idn/idn-guidelines [visita: 25 de junio de 2013].

La *Clearinghouse* aceptará y verificará los siguientes derechos de propiedad intelectual: (i) marcas nacionales y regionales³⁹⁶; (ii) marcas validadas por los Tribunales de Justicia³⁹⁷; (iii) las marcas protegidas por alguna ley o tratado³⁹⁸.

Es preciso resaltar que puede inscribirse una marca en la *Trademark Clearinghouse* sin presentar la prueba de uso. La diferencia radica en que si se inscribe la marca incluyendo la prueba de uso, podrá realizar múltiples registros durante el periodo *sunrise* y contará

³⁹⁶ Según las directrices, se considera como marca nacional o regional a la marca registrada en las oficinas nacionales o multinacionales. La marca que se quiera añadir a la base de datos deberá tener efecto nacional y estar vigente al momento de su presentación para su inclusión en la *Trademark Clearinghouse*. Igualmente, señalan que no serán incluidas en la base de datos: 1) las solicitudes de marcas, 2) las marcas registradas que contengan denominaciones de una ciudad, Estado, provincia o región, 3) solicitudes de marca internacional realizadas a través del sistema de Madrid, salvo que la marca base tenga efecto nacional, y 4) las marcas registradas que fueron objeto de nulidad, cancelación, oposición u otros procesos de rectificación. Podrían incluirse en la base de datos las marcas notorias o renombradas, las marcas no registradas (en conformidad con el *common law*), las marcas validadas por los tribunales de justicia, las marcas protegidas por la ley o un tratado u otras marcas que constituyan propiedad intelectual. *Vid.*, regla 2 (2.2.1) de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

Como excepción, no se admitirán en la base de datos marcas registradas que incluyan un dominio de primer nivel (TLD), por ejemplo, *icann.org* o *.icann*. Igualmente, no se incluirán las marcas registradas que comiencen o contengan un «punto», por ejemplo, *deloitte*. *Vid.* Regla 2.2.5 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

³⁹⁷ Según las directrices, se considera una marca validada por un Tribunal de Justicia a aquella que ha sido admitida como tal por un Tribunal u otro procedimiento judicial nacional, como por ejemplo, una marca no registrada o marca notoria o renombrada. No serán incluidas en la base de datos: 1) las solicitudes de marcas, 2) las marcas registradas en un Estado de EE. UU., 3) las solicitudes de marca internacional realizadas a través del sistema de Madrid, y 4) las marcas registradas que fueron objeto de nulidad, cancelación, oposición u otros procesos de rectificación. *Vid.*, regla 2 (2.3.1) de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

Como excepción, no se admitirán en la base de datos cualquier marca legitimada por un Tribunal de Justicia que incluya un dominio de primer nivel como por ejemplo *icann.org* o *.icann*. Igualmente, no se incluirá cualquier marca legitimada por un Tribunal de Justicia que comience con un “punto” o contenga un “punto” o bien no contenga ninguna letra, palabras, números o cualquier carácter válido para el sistema de nombres de dominio. Además, no se incluirá cualquier marca reconocida por un Tribunal de Justicia que contenga el nombre de un Estado o ciudad. *Vid.* Regla 2.3.4. de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

³⁹⁸ La ley o el tratado deberá estar vigente al momento que el titular de la marca solicite la inclusión de la misma en la base de datos. Estas marcas pueden comprender las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. No serán incluidas en la base de datos: 1) las solicitudes de marcas; 2) las marcas notorias y renombradas salvo que estén protegidas por una ley o un tratado; 2) las marcas registradas en un Estado de EE.U; 3) solicitudes de marca internacional realizadas a través del Sistema de Madrid; y 4) las marcas registradas que fueron objeto de nulidad, cancelación, oposición u otros procesos de rectificación. *Vid.*, regla 2 (2.4.1) de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

Como excepción, no se admitirán en la base de datos cualquier marca legitimada reconocida por una ley o un tratado que incluya un dominio de primer nivel como por ejemplo *icann.org* o *.icann*. Igualmente, no se admitirán cualquier marca que comience con un “punto” o contenga un “punto”, además de cualquier marca que no incorpore ninguna letra, palabras, números o cualquier carácter válido para el sistema de nombres de dominio y tampoco se incluirá, salvo que sea reconocida por una ley o tratado, cualquier marca que contenga el nombre de una región, ciudad o Estado. *Vid.* Regla 2.4.4. de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

con el sistema de activación de alertas. Si se inscribe la marca sin presentar la prueba de uso, sólo contará con el sistema de activación de alertas.

Deloitte Enterprise Risk Services (Deloitte) e International Business Machines (IBM)³⁹⁹ son los proveedores de servicio de la *Trademark Clearinghouse*. El primero es el proveedor de servicios de autenticación y validación de marcas, mientras que el segundo es el proveedor de servicios de administración técnica de la base de datos⁴⁰⁰.

En el caso de que dos titulares tuviesen el registro de una misma marca en dos países distintos, la *Trademark Clearinghouse* sólo informará de la existencia de dichas denominaciones, pero no entrará en ninguna valoración respecto al alcance sobre de esos derechos.

6.2.2. El *Uniform Rapid Suspension System* (Sistema Uniforme de Suspensión Rápida)

Si bien la Política Uniforme seguirá siendo un importante medio para la resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas, la ICANN pretende con este sistema un equilibrio prudencial entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de buena fe por buscar volúmenes de trabajo mínimos y las expectativas legítimas de los titulares de nombres de dominio que actúan de buena fe⁴⁰¹.

Este sistema de suspensión (URS) nació como un mecanismo de protección de los derechos que complementa la actual Política Uniforme. Es una vía todavía más rápida y menos costosa que la UDRP y respalda a quienes sufren los casos más claros de infracción. Está pensada para proteger a titulares de derechos anteriores, no a los registrantes de nombres de dominio.

Los proveedores de este sistema son la National Arbitration Forum (FORUM) y la Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC), ambos organismos con vasta

³⁹⁹ Un departamento de Deloitte Bedriftsrevisoren.

⁴⁰⁰ Sobre el particular, *vid.* ICANN, «Protecting Trademark Rights in New gTLDs: Selection of Trademark Clearinghouse Service Providers», <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm> [visita: 27 de abril de 2013].

⁴⁰¹ OMPI, «Asamblea...», *op. cit.*, apartado 30.

experiencia en la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio bajo la Política Uniforme⁴⁰².

El procedimiento se inicia mediante la «reclamación» de un titular de la marca ante un proveedor del URS⁴⁰³. Dicha «reclamación» deberá contener, entre otros requisitos, la mención de la marca base de la queja y una declaración exponiendo los fundamentos sobre los cuales basa su petición⁴⁰⁴.

El reclamante debe establecer los hechos que demuestran que tiene derecho sobre el nombre de dominio, en concreto: 1) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca de la cual es titular, 2) que tiene un registro nacional o regional válido y actualmente en vigor, o bien que la marca de la cual es titular ha sido reconocida a través de un procedimiento judicial o está debidamente protegida por una ley o tratado vigente al momento de la presentación de la reclamación bajo el URS⁴⁰⁵. Además, tendrá que acreditar que el registrante no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio⁴⁰⁶ y que éste ha sido registrado y utilizado de mala fe⁴⁰⁷.

Entre las pruebas de registro y utilización de mala fe, se expone una lista enumerativa, aunque no limitativa, de las circunstancias que demuestran un registro y uso de mala fe:

- a. Que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre dominio al reclamante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

⁴⁰² ICANN, «URS Providers», <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 29 de abril de 2013].

⁴⁰³ Regla 1 de ICANN, «Uniform Rapid Suspension System», Version del 1 de marzo de 2013, <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 28 de abril de 2013].

⁴⁰⁴ Reglas 1.2.1 a 1.2.5 del URS.

⁴⁰⁵ En dicha reclamación se debe presentar una prueba de uso de la marca, que puede consistir en una declaración de ese uso en el comercio junto con una muestra o ejemplo de ello. Dicha prueba debe ser certificada por la *Clearinghouse*., *Vid.* Regla 1.2.6.1, del Uniform Rapid Suspension System.

⁴⁰⁶ Regla 1.2.6.2 del URS.

⁴⁰⁷ Regla 1.2.6.3 del URS.

- b. Que se ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registrante haya participado en conductas de esa índole; o
- c. Que se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el propósito de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d. Que al utilizar el nombre de dominio, el registrante ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet o su sitio web o cualquier otro sitio en línea, creando un riesgo de confusión con la marca del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o ubicación o de un producto o servicio que figure en su sitio web o ubicación.

Una vez presentada la reclamación, se llevará a cabo una «revisión administrativa»⁴⁰⁸, y el proveedor del sistema deberá informar a la entidad de registro de la «notificación de reclamación», por lo que ésta debe proceder al «bloqueo» del nombre de dominio objeto de la reclamación. Este bloqueo restringirá todos los cambios de los datos de registro, incluyendo la transferencia y eliminación de nombres de dominio, pero el dominio seguirá funcionando con la dirección IP que lo resuelve. Posteriormente, la entidad de registro informará al proveedor del URS de la suspensión del nombre de dominio a través de la «notificación de bloqueo»⁴⁰⁹.

En la respuesta o contestación de la reclamación, el registrante, además de que debe cumplir con ciertos requisitos de tiempo y forma⁴¹⁰ puede refutar la afirmación de registro de mala fe al establecer cualquiera de las siguientes circunstancias: a) que antes de haber recibido cualquier aviso de la reclamación, no ha utilizado ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización del nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o b) que en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocido por el nombre de dominio, aún cuando no

⁴⁰⁸ Dada la naturaleza rápida del procedimiento y la intención proporcionar tarifas accesibles, no habrá oportunidad para corregir deficiencias en los requisitos de presentación. Regla 3.3 del URS.

⁴⁰⁹ Deben transcurrir 24 horas para notificar la reclamación y otras 24 horas para notificar el bloqueo (apartado 4.1 del URS). El idioma predominante será el inglés (apartado 4.2 del URS).

⁴¹⁰ *Vid.* Reglas 5.1 al 5.7 del URS.

haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o c) que está llevando a cabo un uso legítimo y leal, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicio del reclamante⁴¹¹.

Si sobre la base de estas circunstancias el examinador considera probados los hechos planteados por el registrante, ello dará lugar a un pronunciamiento a favor de este último⁴¹².

En realidad, todas las medidas de este sistema mencionadas hasta ahora son idénticas, salvo imperceptibles cambios, a las reglas establecidas en la UDRP. Lo realmente innovador de este documento se plasma en los requisitos adicionales que puede contener la contestación del registrante del nombre de dominio a la reclamación. La URS proporciona una especie de derecho adicional al registrante al establecer de forma un tanto tibia que puede defenderse ante dicha reclamación demostrando que el uso del nombre de dominio no es de mala fe. Para ello debe probar, por ejemplo, uno de los siguientes factores:

- a. Que el nombre de dominio no vulnera el derecho previo del reclamante porque se trata de un nombre de dominio genérico o descriptivo y está haciendo un uso leal del mismo.
- b. Que el sitio web que aloja el nombre de dominio objeto de la reclamación funciona únicamente como tributo, homenaje o crítica de una persona o empresa, que a juicio del examinador constituya un uso leal.
- c. Que la «titularidad» del nombre de dominio se justifica con base en un contrato de licencia o uso temporal celebrado entre el titular del derecho anterior y el registrante del dominio, y que dicho acuerdo sigue vigente.
- d. Que el nombre de dominio no es parte de una serie de registros abusivos debido a que es significativamente distinto a otros que tiene en su poder⁴¹³.

Del mismo modo, se indica que con el propósito de demostrar la buena fe en el uso del nombre de dominio por parte del registrante, el examinador podrá tomar en cuenta que la compra y venta de nombres de dominio y contar con una amplia «cartera» o serie de re-

⁴¹¹ *Vid.* Reglas 5.7.1 a 5.7.3.

⁴¹² Regla 5.7.3.

⁴¹³ Reglas 5.8.1 a 5.8.9.

gistros de nombres de dominio no constituyen en sí mismos indicios de mala fe. No obstante, tal comportamiento puede ser abusivo, dependiendo de las circunstancias de la controversia. El examinador deberá analizar cada caso concreto⁴¹⁴.

Asimismo, establece que la venta de tráfico (es decir, conectar los nombres de dominio a las páginas de publicidad para obtener ganancias mediante el pago por click) no constituye mala fe en sí misma en virtud del URS. Sin embargo, tal comportamiento puede ser abusivo en un caso determinado dependiendo de las circunstancias de la controversia. El examinador deberá tener en cuenta: a) la naturaleza del nombre de dominio, b) la naturaleza de los enlaces publicitarios en la página asociada con el nombre de dominio y c) que el uso del nombre de dominio sea en última instancia responsabilidad del registrante⁴¹⁵.

Otra innovación que llama nuestra atención es la protección que, indirectamente, se otorga al registrante del nombre de dominio, pues en el URS se sistematizan los casos de reclamos abusivos donde se sanciona el abuso por parte de los titulares de marca, protegiendo así a los registrantes del ya mencionado *domain hijacking*.

La reclamación puede ser considerada como abusiva si el examinador determina, en primer lugar, que fue presentada únicamente con el propósito de acosar, causar retrasos o innecesariamente aumentar el coste de la actividad comercial, y en segundo lugar, que las reclamaciones u otras afirmaciones no están fundamentadas bajo ninguna legislación existente o norma contenida en el URS, o bien las alegaciones fácticas carezcan de cualquier apoyo probatorio⁴¹⁶. En el caso de que se estime lo que llaman *deliberate material falsehood* o «deliberada falsedad material⁴¹⁷, no se podrá participar en un procedimiento del URS por un año⁴¹⁸. Quien reincida en la presentación de reclamaciones abusivas, no se podrá formar parte de un procedimiento URS de forma permanente⁴¹⁹.

⁴¹⁴ Regla 5.9.1.

⁴¹⁵ Reglas 5.9.2.1 a 5.9.2.3.

⁴¹⁶ Regla 11.2.

⁴¹⁷ Reglas 11.5. y 11.6.

⁴¹⁸ Regla 11.4.

⁴¹⁹ Regla 11.5.

Es importante mencionar que el URS cuenta con la posibilidad de apelar la resolución del examinador y cuenta con una serie de indicaciones de forma y tiempos para ello⁴²⁰.

Otra novedad importante en el ámbito de las políticas relacionadas con el DNS es la creación de los IDN en el primer nivel. Esa decisión está íntimamente relacionada con el Programa de Nuevos gTLD, en virtud del cual se prevé la posibilidad de que se presenten solicitudes de nuevos gTLD para los internacionalizados o plurilingües.

Por último, es preciso mencionar la inquietud que despierta en la comunidad marcaría la propuesta de revisión de la UDRP que en mayo de 2011 se dio a instancia de la GNSO⁴²¹. Por ello, se convocó un seminario en Internet al que asistió una amplia representación de partes interesadas en la propiedad intelectual para intercambiar impresiones sobre la UDRP.⁴²² Funcionarios de la ICANN presentaron a la GNSO un informe sobre cuestiones preliminares en el que se recomendaba «que no se deberá iniciar un [proceso] sobre la UDRP en el momento actual», lo cual refleja el sentimiento de la mayoría de los participantes de que la revisión que pretende realizar la ICANN tendrá más efectos negativos que positivos, y si a ello se suman la ampliación del DNS y el hecho de que aún no han sido probados los nuevos mecanismos de protección de derechos, resulta evidente que no es el mejor momento para realizar ese ejercicio⁴²³.

⁴²⁰ Regla 12 y ss.

⁴²¹ El Centro de la OMPI opina que el funcionamiento actual de la UDRP es el fruto de los desvelos que durante un decenio han dedicado muchas de las partes interesadas en la propiedad intelectual en provecho de las instituciones públicas y privadas por igual. Armonizando la evolución de las normas y prácticas en ese campo, la UDRP ha demostrado que es un mecanismo flexible y justo para la resolución de controversias. Considera también que dada la estructura institucional de la ICANN, en la que la propiedad intelectual posee un voto minoritario, es probable que ese proceso de revisión conduzca a una Política consistente en un procedimiento lento y complicado, con lo que desvirtuaría los fines de la misma. Además de que, a su modo de ver, debilitaría la protección de las marcas en el DNS. OMPI, «Asamblea...», *op. cit.*, apartado 33.

⁴²² ICANN, «Webinar on the Current State of the UDRP», 20 de mayo de 2011, <https://community-icann.org/display/gnsoudrpd/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP> [visita: 23 de junio de 2011].

⁴²³ Ese sentimiento mayoritario quedó manifiesto nuevamente en una sesión de un grupo de expertos convocados por la ICANN con motivo de la reunión en Singapur en junio de 2011. En el momento de la elaboración del presente trabajo, la GNSO no se ha pronunciado todavía en ningún sentido.

6.3. Aciertos y desaciertos en las nuevas Políticas de ICANN

El desarrollo de las políticas de los nuevos gTLD de la ICANN ha sido considerado como una vía para aportar distintos servicios a los consumidores y para mitigar el poder del mercado de los *.com*⁴²⁴. Como hemos visto, el IRT de la ICANN formuló propuestas de solución que acompañaban a las restricciones de las políticas de los nuevos gTLD, en particular, para abordar problemas potenciales como la ciberocupación⁴²⁵. Sin embargo, estas recomendaciones del IRT trataron de promover la sensación de que todos los solicitantes de registro de dominio son *cybersquatters* y que todos los registros de nombres de dominio tienen por objeto dañar el valor de las marcas⁴²⁶. Debido a ello, el informe fracasó dramáticamente, al no considerar el uso legítimo de los nombres de dominio registrados por organizaciones no comerciales, ni tampoco tomar en cuenta el valor de los dominios genéricos o descriptivos.

El IRT pudo haber aprovechado esta oportunidad para hacer frente al desafuero en la regulación de los nombres de dominio, ya que con un enfoque bipartito hubieran podido promover un régimen equilibrado de derechos en una época en la que temas fundamentales como la libertad de expresión y el crecimiento del mercado de dominios son las mayores incógnitas.

Estamos de acuerdo en que el IRT se creó con la intención de proteger a los titulares de derechos de propiedad industrial en la introducción de los nuevos gTLD. No obstante, se esperaba cierto reconocimiento a la realidad económica y social de los nombres de dominio. Ni los usuarios de Internet ni los solicitantes de registro fueron invitados a presentar sus recomendaciones.

Por ello, el IRT recibió una respuesta negativa. El Non-commercial Users Constituency (NCUC) y el At-large Advisory Committee (ALAC) unieron fuerzas y por primera

⁴²⁴ CARLTON, D., *Report of Dennis Carlton Regarding ICANN's Proposed Mechanism for Introducing New gTLDs*, ICANN, 5 de junio de 2009, apartado 10, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-proposed-mechanism-05jun09-en.pdf> [visita: 25 de noviembre de 2011].

⁴²⁵ *Vid.* ICANN, *Draft Final Report-Introduction of the GNSO New Generic Top-Level Domains*, 16 de marzo de 2007, <http://gns0.icann.org/drafts/pdp-dec05-draft-fr.htm> [visita: 25 de noviembre de 2011].

⁴²⁶ En el mismo sentido se pronuncia la OMPI. *Vid.* WIPO, «WIPO Arbitration and Mediation Center-New Generic Top-Level Domains; Intellectual Property Considerations (2005 Report)». <http://www.wipo.int/amc/-en/domains/reports/newgtld-ip/index.html#1> [visita: 24 de enero de 2008].

vez expresaron su profunda preocupación por las recomendaciones dadas por el IRT. Igualmente, los Gobiernos de Brasil y Francia cuestionaron la legitimidad de la composición del IRT, debatiendo las propuestas expuestas por el mismo⁴²⁷.

En el documento inicial, el IRT alejaba la posibilidad de acudir a órganos jurisdiccionales después de la resolución emitida por el proveedor autorizado por el URS, y asimismo eligió un único idioma, el inglés, para la presentación de las reclamaciones. Todo ello reflejaba los mismos errores de la UDRP y la infravaloración de los derechos de los registrantes de los nombres de dominio.

Los esfuerzos del IRT, la promoción y las campañas no fueron suficientes, pues las recomendaciones estaban sujetas a un consenso y fueron rechazadas por la ICANN y la comunidad de Internet en general. En un muy interesante giro de los acontecimientos, la ICANN presentó nuevas propuestas de protección de los derechos de marcas, que había encomendando a la GNSO. alguna de estas propuestas se hacía eco a lo planteado por el IRT, mientras que otras fueron propuestas originales y apegadas a la realidad de los dominios⁴²⁸.

De esta manera, podemos ver cómo el programa de nuevos gTLD de la ICANN da cabida a mecanismos complementarios de la UDRP, como el URS, de donde derivan una serie de cambios importantísimos para una efectiva regulación jurídica del nombre de dominio y sus registrantes.

Es indudable la ventaja que se obtiene con el enfoque que se pretende dar con el URS, ya que se trata de un equilibrio entre el derecho de los titulares de marcas y quienes sin poseer derechos previos registran de buena fe nombres de dominio. Como vimos, el URS le otorga a los registrantes de nombre de dominio algunas herramientas de defensa con las que no cuenta la UDRP, delimitando una serie de situaciones que no pueden ser

⁴²⁷ *Non-commercial Users Constituency (NCUC) Procedural Comments on the IRT Recommendation (NCUC Procedural Comments)*, <http://ncdnhc.org/profiles/blogs/ncucs-procedural-comments-on> [visita: 25 de julio de 2009].

⁴²⁸ Al rechazar las propuestas de la Lista Mundial de Marcas, la ICANN se centró en delegar la creación de un nuevo equipo para nuevas propuestas. Este objetivo recayó en la GNSO, y el 29 de octubre de 2009 se creó el *Special Trademark Interest (STI) team*, integrado por representantes del *Commercial Stakeholder Groups* y el *Non-Commercial Stakeholder Groups, At large* y el GAC. La propuesta de la GNSO se puede encontrar en [https://st.icann.org/gnso-ouncil/index.cgi?28 oct motions](https://st.icann.org/gnso-ouncil/index.cgi?28_oct_motions) [visita: 26 de noviembre de 2009].

consideradas de mala fe, además de tomar en consideración el fenómeno conocido como *domain hijacking*.

Este escenario es esperanzador para quienes registran nombres de dominio genéricos y descriptivos como inversión o para quienes alojan en los mismos publicidad comercial, así como para aquellos registrantes de dominios que alojan páginas web con el propósito de homenajear o criticar a alguna persona o reivindicar algún ideal o simplemente no realizan con el nombre alguna actividad mercantil.

A pesar de este inmenso avance, queda mucho camino por recorrer, pues el URS, a nuestro modo de ver, adolece de varios defectos. En primer lugar, pese a que el IRT no logró plasmar todas sus propuestas, los titulares de derechos de marcas cuentan con otro instrumento que claramente les favorece, ya que a través del URS el titular de una marca podrá bloquear en tan sólo dos días el nombre de dominio que considera que vulnera sus derechos. Ello implica un verdadero problema para aquellos registrantes de nombres de dominio de buena fe que fuesen demandados por esta vía. En segundo lugar, si bien una de las aportaciones importantes del URS es el establecimiento de argumentos de defensa para aquellos registrantes de nombres de dominio genéricos o descriptivos, la validez de estas argumentaciones dependerán siempre de la discrecionalidad del examinador, pues, como indica la norma, se deberá valorar el caso concreto.

Tomando en cuenta, como hemos podido ver en los dominios bajo el *.eu*, que TJUE sugiere que el registro masivo de nombres de dominio genéricos o descriptivos puede ser interpretado como mala fe, no sería de extrañar que las resoluciones emitidas con base en el URS fueran en esa dirección. Amén de las resoluciones pronunciadas por los proveedores que aplican la UDRP, que iremos mencionando a lo largo del presente trabajo, de donde se desprende su desacuerdo con esas actividades. Lo correcto hubiera sido establecer una enumeración enunciativa pero no limitativa de las posibles situaciones en las que sí que se consideraría abusivo el registro y parking de dominios genéricos o descriptivos o la posesión de una cartera de nombres de dominio, o cuando la libertad de expresión rebasa los límites y puede considerarse dañino a un derecho de marca u otro derecho anterior.

Una incógnita que nos deja la URS es que nada dice respecto de la transferencia del nombre de dominio al titular del derecho de marca vulnerado, lo cual deja una cuestión

todavía en el aire: para recuperar el dominio, ¿se debe acudir a la UDRP? Si las cosas fueran así, decaería automáticamente uno de los objetivos del URS, pues si bien es un procedimiento menos costoso que la UDRP, encarecería al momento de entablar una demanda UDRP para recuperar el dominio. Lo anterior, sin mencionar que el contenido sustantivo del procedimiento es sumamente parecido a la UDRP, salvo las pequeñas diferencias a las que ya hemos hecho referencia.

En todo caso, para comprobar realmente la eficacia de mecanismos como el URS, habrá que esperar a su aplicación a principios de 2014; mientras tanto, esta tibia pero no menos importante defensa que se proporciona a los registrantes de nombres de dominio puede ser un buen punto de partida para el establecimiento de un régimen jurídico de los nombres de dominio, mucho más acorde con la realidad de esta figura.

Mientras tanto, podemos decir que a pesar del loable esfuerzo que ha supuesto para la ICANN expedir una política que equilibre los derechos de las partes involucradas en los conflictos que se regulan a través de sus políticas, se dejan a un lado cuestiones fundamentales como la de qué es jurídicamente un nombre de dominio y qué derechos tiene quien registra. Si lo que se pretende es que estos nuevos mecanismos sirvan de complemento eficaz para la UDRP, las respuestas a las preguntas formuladas son esenciales.

Capítulo III

El nombre de dominio como objeto de negocio jurídico

1. La aptitud del nombre de dominio para constituirse en objeto de negocio jurídico

A lo largo de la presente investigación hemos observado que el nombre de dominio se manifiesta más allá de su valía como elemento organizador de la Red, propio de la atribución de direcciones IP. Es el medio idóneo para identificar a la persona física o jurídica en la Red, de la misma manera que la marca sirve para identificar al producto de una empresa en el mercado, el nombre propio a una persona o el nombre común a un conjunto de objetos o sujetos de una misma especie o que tienen características comunes¹.

El valor económico del nombre de dominio es de suma importancia para la empresa, de forma que es lógico que ésta esté interesada en tenerlo en «propiedad» y en protegerlo jurídicamente.

De ahí que, en muchas ocasiones, los nombres de dominio constituyan uno de los activos patrimoniales más importantes de la empresa². Su valoración económica está íntimamente relacionada con el buen hacer de la empresa en el marco del comercio electrónico y, como ya hemos señalado, con el hecho de que, por cuestiones técnicas, no pueden existir dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo dominio de primer nivel.

Cabe pensar entonces que «al existir necesariamente un procedimiento de concesión por una autoridad organizadora (estatal o extra estatal), el valor económico del nombre de dominio y el interés de su poseedor por mantenerlo se va a concretar en un derecho subjeti-

¹ ASCARELLI, T., Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales, Barcelona, Bosch, 1970, p. 326.

² En el asunto *MTV Networks v. Curry*, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reconoció la importancia del nombre de dominio en el comercio electrónico señalando que el mismo es un activo económicamente valorable que refleja el nombre comercial de empresas y facilita la comunicación con los clientes. *Vid.* 867 F Supp. 2002, 203-204 n2 (SDNY 1994).

vo integrado en el patrimonio de su titular»³. De esta manera, no es de extrañar que el nombre de dominio sea frecuentemente objeto de transmisión plena *inter vivos y mortis causa*. Pero esto es así sólo en apariencia, pues los nombres de dominio nacen a través de un contrato privado y no de la concesión de un derecho en sentido estricto.

Es difícil referirnos al nombre de dominio como objeto de negocio jurídico sin determinar antes qué es jurídicamente. Su especial naturaleza tiene una importancia trascendental a efectos de describir las diversas vías de disposición con las que puede contar su titular. No obstante, en la práctica el nombre de dominio es cedido por el medio más conocido que el Derecho reconoce para transmitir un derecho de propiedad: la compraventa.

2. La «adquisición» del nombre de dominio

Uno de los elementos esenciales del contrato lo constituye un «objeto cierto que sea materia de contrato»⁴. En este marco, se entiende por objeto el bien que es contemplado en el intercambio que subyace en todo contrato⁵.

Dentro de la estructura del negocio jurídico el objeto es fundamental, pues es un requisito necesario para dar vida al mismo: sin el objeto, las partes no pueden acordar su exclusión sin impedir la constitución misma del negocio⁶.

El objeto de un negocio jurídico es el bien, entendido como el conjunto de valores o utilidades que pueden generar intereses. En este sentido, debe ser entendido como aquella realidad susceptible de utilidad y de interés, por lo que quedaría delimitado a los bienes susceptibles de valoración económica⁷.

Es una realidad que el nombre de dominio puede ser parte esencial de un negocio jurídico y, por tanto, objeto de un contrato. Se trata, entonces, de un valor económico

³ CRUZ RIVERO, D., «Nombres...», *op. cit.*, p. 5.

⁴ Artículo 1261 del Código Civil.

⁵ LASARTE, C., *Curso de Derecho civil patrimonial*, Madrid, Tecnos, 2012, p. 370.

⁶ En este sentido, *vid.* DE CASTRO Y BRAVO, F., *El negocio jurídico*, Madrid, Civitas, 1985, y STOLFI, G., «Teoría general del negocio jurídico», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1959, p. 15.

⁷ DÍEZ PICAZO, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, Madrid, Civitas, Tomo I, 2007, p. 202.

transmisible. Sin olvidar que el aspecto económico del nombre de dominio estará llamado a relacionarse con los signos distintivos de la empresa y con aquellos que no lo son y que no son susceptibles de protección a través del derecho de propiedad industrial, como los nombres de dominio de segundo nivel que incorporan términos genéricos o descriptivos, las denominaciones sociales y demás identificadores del tráfico jurídico-económico.

El nombre de dominio es el identificador por excelencia en el comercio electrónico, pero también es importante en el aspecto social, pues es fundamental para la existencia misma de Internet y de la sociedad de la información. Sin él no habría identificación de los miembros que componen la sociedad digital.

El valor económico-social del nombre de dominio, entonces, es lo que lo convierte en un activo para las personas físicas y jurídicas. No obstante, dicho valor no se limita únicamente a los ingresos que sus «titulares» pudiesen obtener mediante su explotación comercial, sino que también radica en los beneficios que se adquieren por su transmisión. El mercado de nombres de dominio que contienen términos genéricos o descriptivos ha originado una nueva forma de concebir a esta figura.

Es la transmisión la que perfila al nombre de dominio como objeto de negocios jurídicos. En términos generales, parece impensable que exista un comercio que tenga como objeto la transmisión de algo que no se tiene: en principio, nadie puede transferir aquello que no posee. No obstante, los nombres de dominio, a diferencia de otros bienes que pueden ser objeto de derechos de propiedad industrial e intelectual, no tienen la consideración de un derecho patrimonial, pues no son un bien inmaterial, como veremos más adelante. Por ello, dependen de lo que establezca la regulación de cada nombre de dominio de primer nivel (regulación que nace de una entidad privada, como la ICANN).

En la gran mayoría de los nombres de dominio, como los gTLD abiertos o «no patrocinados» y los ccTLD, es posible hablar de transmisión de los mismos a terceros, alcanzando, lógicamente, al *ius disponendi*⁸. No obstante, en los inicios de la historia de algunas extensiones, como en el caso del .es, no se permitía esta posibilidad, debido a que el Reglamento no preveía consideración alguna en relación a su transmisibilidad, limitándose a

⁸ SILVÁN OCHOA, P., «El régimen aplicable a los nombres de dominio», en VILLAR URÍBARRI, J. M. (dir.), *El régimen jurídico de las telecomunicaciones, televisión e Internet*, Pamplona, Aranzadi, 2002, p. 283.

señalar que la asignación de un .es no confería derecho alguno a su titular, y, en consecuencia, no era susceptible de transmisión⁹.

A pesar de esta limitación, su transmisión era posible, de manera que los interesados en transmitir un nombre de dominio bajo el ccTLD español podían alcanzar acuerdos en este sentido. Para que la transmisión tuviera lugar, el titular del nombre de dominio debía presentar en el entonces ES.NIC (registro hoy desaparecido, y reemplazado por Red.es) su renuncia al registro del nombre asignado, para poder así liberarlo. Sin solución de continuidad, su registro debía ser solicitado luego por el cesionario, debiendo éste cumplir los requisitos exigidos por la Orden de 21 de marzo de 2000 para que se le pudiera asignar el nombre de dominio en cuestión¹⁰. Actualmente, el procedimiento ha cambiado: como hemos visto, el régimen jurídico español, en su ordinal duodécimo del Plan de Dominios 2005, da las pautas para una correcta transmisión del nombre de dominio.

Es la realidad práctica de los nombres de dominio la que da las pautas de su transmisión. Como ya hemos señalado, la Política Uniforme y los distintos regímenes de los ccTLD admiten la transmisibilidad del nombre de dominio. De hecho, el régimen jurídico relativo al nombre de dominio se basa en el principio de «transferir el dominio» a aquellos que prueben tener un mejor derecho sobre el mismo, concretamente, un derecho de marca. Numerosas son las resoluciones fundamentadas en la UDRP en las que se ordena la transferencia del nombre o nombres de dominio objetos de controversia¹¹.

Asimismo, en países como España es muy frecuente en la práctica que los titulares de marcas que comprueban que terceras personas han registrado nombres de dominio coincidentes con ellas, los demanden, ya sea invocando la existencia de una infracción a sus marcas, la realización de un acto de competencia desleal, o ambas cosas. En estas demandas es muy habitual que en el *petitum* se incluya la solicitud de transferencia del nombre de dominio lesivo, pues al ver su derecho lesionado, más que interesarles una eventual indemnización por daños y perjuicios y el cese de la realización de los actos infractores, a los titulares

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Vid.*, entre otras, OMPI, *Mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio*, «Resoluciones», en <http://www.wipo.int/amc/es/domains> [visita: 17 de julio de 2011].

de la marca les interesa obtener la titularidad del nombre de dominio. Se trata de la medida más efectiva para garantizar que no se vuelvan a infringir sus derechos sobre la marca¹² y para que la empresa obtenga a su vez un nuevo activo económico: el nombre de dominio, que representa el ingreso al entorno digital y que da acceso a otra forma del comercio, el electrónico.

Incluso antes de la UDRP y de la aplicación de normas del derecho de marca a los conflictos referentes a los nombres de dominio, éstos eran transmisibles. Y esto podemos afirmarlo basándonos en el hecho de que en los inicios del *cybersquatting* el nombre de dominio era transferido al titular de la marca afectada por medio de un acuerdo de venta en la que el titular de la marca, o quien tuviese un interés en el nombre de dominio, pagaba un precio en metálico a cambio del mismo¹³.

Como se desprende de lo anterior, el nombre de dominio tiene el mismo tratamiento que un derecho de propiedad. De acuerdo con la realidad, el sistema socio-económico vigente y el mercado libre, no hay otra posibilidad de disposición del nombre de dominio. En este punto se hace necesaria la equiparación del nombre de dominio con un derecho de propiedad para otorgarle una mayor eficacia.

Si se califica al nombre de dominio como tal, puede entonces ser objeto de disposición por su titular, lo que implica la aptitud del nombre de dominio para convertirse en objeto de contratos de intercambio. No obstante, el régimen jurídico del nombre de dominio no viene dado por normas que regulan el régimen de transmisión de la propiedad, a pesar de que, por remisión, venga determinado por las normas que regulan dicho régimen. La especificidad que presenta el nombre de dominio obliga a arbitrar algunos preceptos específicos en relación con su transmisión.

Veremos a continuación las dos formas, originaria y derivada, que existen para la «adquisición» del nombre de dominio.

¹² GARCÍA VIDAL, A. «La acción reivindicatoria de un nombre de dominio», *La Ley*, Tomo de jurisprudencia 4, 2008, p. 1581.

¹³ LIPTON, J., «Beyond...», *op. cit.*, p. 1376.

2.1. La adquisición originaria del nombre de dominio

Cuando un usuario desea registrar un nombre de dominio, se pone en contacto con una entidad registradora, o «distribuidor autorizado»¹⁴, para usuarios finales. Al recibir la solicitud de registro, la entidad registradora consulta en primer lugar al operador de registro que administra el TLD correspondiente para comprobar si el nombre de dominio solicitado está disponible. En caso afirmativo, registra el nombre de dominio y lo agrega a su base de datos. Una vez culminado este proceso, ese nombre de dominio no puede volver a registrarse durante el plazo del registro efectuado, que puede ser renovado anualmente de forma indefinida¹⁵.

El nombre de dominio se concede a través de un contrato de registro, acuerdo que constituye un instrumento imprescindible para que una persona pueda convertirse en titular originario del mismo. En este sentido, debe tenerse en cuenta el hecho de que el registro otorga al titular únicamente el derecho de servirse de la denominación que constituya el nombre de dominio para vincularla a una dirección IP, sin comportar ningún otro derecho¹⁶.

En los casos de gTLD «no patrocinados», o de algunos ccTLD, como el *.mx* de México, el registro no se adquiere a través de ningún registro público, sino a través de la entidad registradora autorizada por la ICANN o por el operador de cada ccTLD¹⁷. En ningún caso se exige la condición de empresario para solicitar el registro de un nombre de dominio. El solicitante tendrá que indicar el *hostname* en el que va establecerse y el número IP del servidor que va a contener información para ese nombre.

El contrato por el que nace el nombre de dominio, normalmente no obliga al registrante a hacer una utilización específica del mismo, pues en el caso de que no tenga un servidor de nombres en el momento del registro, puede no proveer la información y simplemente pagar la tasa y, con posterioridad al registro, analizar las opciones de utiliza-

¹⁴ Así llama Verisign a la entidad registradora. Vid. VERISIGN, «Resumen de la industria de nombres de dominio», vol. 5, ed. 2, marzo de 2008, <http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-primer-march08-spanish.pdf> [visita: 5 de abril de 2009].

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen ...*, *op. cit.*, p. 57.

¹⁷ A diferencia del *.es*, que deriva de un acto público de concesión. La solicitud de un nombre de dominio bajo el código *.es* inicia un procedimiento administrativo. Vid. en este sentido GARCÍA VIDAL, A., *El derecho español de los nombres de dominio*, Granada, Comares, 2004, p. 132.

ción del nombre de dominio, que pueden ir, como ya hemos visto, desde alojar una página web hasta mantenerlo inactivo¹⁸. Se admite incluso el registro defensivo¹⁹, que implica la no utilización técnica del nombre de dominio y, consecuentemente, su no utilización como identificador en la Red²⁰.

Con el contrato de registro, el registrante se convierte en el único «usuario» del nombre de dominio, teniendo derecho, pero no obligación, a utilizarlo²¹. La persona que registra el nombre de dominio es la única que tiene acceso para controlarlo, y consta además como registrante originario del mismo.

Debido a todo esto, podemos afirmar que el nombre de dominio no existe hasta que no se registra en la entidad correspondiente. No es posible la existencia de un nombre de dominio previa a los servicios que provee la entidad de registro. El dominio debe estar vinculado a un contrato para completar el proceso de registro, es entonces cuando el contrato de registro se convierte en un elemento existencial del nombre de dominio. Si se cancela el contrato, se cancela consecuentemente el nombre de dominio²². Tan pronto como el contrato concluye o no es renovado, el registro expira y el nombre de dominio pasa a estar nuevamente a disposición de cualquier persona que desee registrarlo.

Por otra parte, como hemos apuntado, todo el proceso de registro se desarrolla *online*, por lo que el contrato suele tener un formato electrónico. En el caso de los gTLD «no patrocinados» adopta la forma de contrato de adhesión, dado que el conjunto de cláusulas responde a un modelo básico desarrollado por la ICANN²³.

¹⁸ Una de las opciones es el *domain parking*, que, como ya señalado, basta con registrar el nombre de dominio sin tener servidor de nombres (mantenerlo inactivo). ALRAMAHI, M., «The legal nature of domain names rights», *Journal of International Trade Law and Policy*, vol., 8, n.º 1, 2009, p. 92. «El solicitante no está obligado a dar esta información, pues no está obligado a asociarlo a ninguna dirección IP, esto es, no identificar con él ningún ordenador conectado a Internet». *Vid.* GARCÍA VIDAL, A., *op. cit.*, p. 123.

¹⁹ Un registro defensivo es un registro concedido a los titulares cuyo objetivo es impedir que un tercero pueda exactamente igual o cualquier variación una marca ya registrada, cuyo registro no se resolverá dentro del sistema de nombres de dominio. Cláusula 2 del contrato de registro de nombre de dominio *.cat*, http://www.dondominio.com/aviso/contrato_puntcat_es [visita: 14 de junio de 2011].

²⁰ Un ejemplo de la permisión de registros de nombres de dominio defensivos se presenta en el contenido del contrato de registro de un SLD bajo el *.cat*.

²¹ ALRAMAHI, M., *op. cit.*, p. 92.

²² *Ibid.*

²³ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 57.

Respecto a los gTLD patrocinados y a los ccTLD, la redacción del contrato dependerá de los operadores de registro de cada extensión. En gran parte se trata de modelos estandarizados a los que se acomodan las restricciones, en caso de haberlas, establecidas por cada entidad encargada de cada TLD en conformidad con la ICANN y las guías derivadas del mercado internacional²⁴.

Los derechos y obligaciones adquiridos mediante el contrato de registro varían de un registro a otro. No obstante, hay un número de derechos típicos involucrados en cualquier contrato de registro, pero no limitados a éste. Entre las cláusulas que podemos destacar del contrato de registro de un nombre de dominio están:

- Aquella que establece que el registro del nombre de dominio debe responder a «fines legales» y que no perjudiquen a terceros. En este tipo de cláusula se establece una serie de declaraciones y garantías por parte del solicitante del registro que exoneran a la entidad registradora en relación con cualquier registro o uso de mala fe. Esta cláusula es útil en el sentido de que puede ser utilizada por el demandante en cualquier procedimiento referido al registro de mala fe, en caso de que pueda probarse que el registrante conocía que el nombre de dominio invadía un derecho previo. La infracción de dicha garantía constituye una prueba de la mala fe del registrante.
- Aquella que solicita información por parte del solicitante del registro, a efectos de identificarse como titular del nombre de dominio, así como para designar al contacto administrativo de facturación y técnico²⁵, que debe ser auténtica y exacta. Esta cláusula también resulta útil para evidenciar la mala fe en el registro en el caso de que la información que se proporcione sea falsa o inexacta.

²⁴ En el caso del .es, las actuaciones se realizan de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y en conformidad con la ICANN y las guías derivadas del mercado internacional. *Vid.* <http://www.nic.es/que-hacemos/articulo/1460> [visita: 13 de junio de 2013]. Otro ejemplo es el del .cat, que es redactado en conformidad con el contrato que tiene con la ICANN. Se puede visualizar en <http://www.domini.cat/media/upload/arxiu/cat-AcuerdoRegistro.pdf> [visita: 13 de junio de 2013].

²⁵ Los datos que suelen ser requeridos son: el nombre completo del solicitante, su dirección postal y electrónico, su número telefónico y fax y el nombre de una persona autorizada con la que contactar en caso de que el registrante sea una persona jurídica. Se piden los mismos datos respecto a un contacto administrativo, contacto técnico y de un contacto de facturación y cualquier otro dato que el solicitante considere de interés para su inclusión en la base de datos *Whois*. *Ibid.*, p. 58.

- Aquella en la que el registrante se somete a utilizar la UDRP o el sistema extrajudicial de conflictos que se trate en caso de conflicto.
- Aquella en la que se establece el pago de la tasa de mantenimiento del dominio, cuyo precio variará de una entidad registradora a otra, y el pago de la tasa por renovación del registro²⁶.

Una vez concluido el proceso de registro del nombre de dominio, éste se incluirá en la base de datos *Whois*²⁷, disponible en el sitio web de cualquier entidad registradora, y muchos de cuyos datos son de libre acceso por parte de cualquier usuario de Internet.

Asimismo, finalizado el proceso de registro, el registrante adquiere el control del nombre de dominio, de forma que solamente él podrá hacer uso del mismo. Únicamente puede perder su condición de titular en alguno de los siguientes casos: 1) que renuncie expresamente a tal condición, 2) que deje de pagar la tasa de mantenimiento correspondiente, o 3) por orden expresa de una autoridad judicial o como consecuencia de la decisión basada en la Política Uniforme de la ICANN²⁸. Similar es la situación con los gTLD patrocinados y los distintos ccTLD.

En su adquisición originaria, el registro simplemente reserva o mantiene un nombre de dominio, pero no otorga ningún derecho distinto al uso como dirección electrónica.

En realidad, el nombre de dominio se adquiere de forma originaria con el contrato de registro, no con un contrato de cesión ni de compraventa. Por ello, se puede hablar de transmisión del nombre de dominio cuando tiene lugar la cesión, compra o venta del mismo una vez registrado.

Sin embargo, cabe aclarar que el término «transferencia» en lo relativo a los nombres de dominio se puede entender en dos sentidos: técnico, cuando se traslada la gestión del nombre de dominio de una entidad registradora acreditada a otra, y jurídico, cuando un titu-

²⁶ Por ejemplo, en los registros bajo el *.biz*, el periodo mínimo de registro es de dos años. Por lo que respecta al registro bajo el *.es*, es renovable anualmente. <http://www.nic.es/como-renovar/article/266> [visita: 13 de junio de 2013].

²⁷ Sobre el particular, *vid.* ELLIOT, K., «The Who, What, Where, When, and Whay of WHOIS: Privacy and Accuracy Concerns of the WHOIS Database», 12 *SMU Sci. & Tech. L. Rev.*, 2008-2009, pp. 141-172 y DOMISFERA, «Una mirada profunda al WHOIS», 1 de septiembre de 2007 en <http://www.domisfera.es/whois> [visita: 22 de julio de 2011].

²⁸ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 59.

lar transmite el nombre de dominio como tal a un tercero²⁹. El sentido técnico de este término no es objeto de estudio en la presente investigación, por lo que únicamente queda señalado.

2.2. La adquisición derivada del nombre de dominio

Con adquisición derivada del nombre de dominio nos referimos a aquella que se produce una vez que éste ha sido registrado. Se trata de la adquisición por un tercero no registrante.

Este tipo de obtención del nombre de dominio se da frecuentemente en las transmisiones onerosas *inter vivos*, como la compraventa o la transmisión conjunta de negocios y operaciones de fusión o escisión de sociedades, o *mortis causa*.

Existen otras situaciones en las que el nombre de dominio es objeto de otro tipo de negocios jurídicos, como el denominado *Domain Names Sharing Arrangements*, que tiene lugar cuando dos o más personas o empresas tienen legítimos intereses comerciales en un nombre de dominio concreto.

Como ya hemos señalado, el derecho de marcas ha establecido con carácter general que dos signos distintivos iguales pueden coexistir en los mercados si ofrecen diferentes bienes o servicios, e incluso si ofrecen bienes o servicios similares, pero en mercados geográficos diferentes³⁰. En estos casos, y teniendo en cuenta que sólo puede existir un nombre de dominio bajo cada extensión, puede suceder que dos empresas quieran identificarse en la Red con el mismo nombre de dominio, y por ello acudan a un acuerdo para compartir dicho dominio³¹.

²⁹ Un ejemplo de esta diferenciación lo encontramos en los ccTLD *.eu*, en los que la EuRid enfatiza esta distinción entre estos dos sentidos del término «transferencia». Es de llamar nuestra atención que esta diferenciación no ha sido plasmada en ninguna legislación, incluso la del propio *.eu* simplemente hacen referencia a ella en <http://www.eurid.eu/es/nombres-de-domino-eu/cesiones-y-transferencia> [visita: 24 de junio de 2011].

³⁰ WENSTEIN, S., «The Cyberpiracy Prevention Act: Reconciling Real Space Sectoral and Geographic Distinctions in the Use of Internet Domain Names Under the Lanham Act», 9 *U Miami Bus. L. Rev.*, 2001, p. 158. En el mismo sentido, BARRETT, D., «The Future of the Concurrent Use of Trademarks Doctrine in the Information Age», 23 *Hastings Comm. & Ent. L. J.*, 2001, pp. 689-691.

³¹ Para este último caso, *vid. Con Agra Inc. v. McCain Foods (Australia) Pty Ltd* (1992) 33 F.C.R. 302 (Australia). Igualmente, existe el caso de Playtex.com, que al vender una de las divisiones de la empresa conservó el derecho de marca, transfiriéndola y otorgando licencia sobre el uso de la marca *playtex* a la empresa compradora. Para más datos acerca de este asunto, *vid. LIPTON, J.*, «A Winning...», *op. cit.*, pp. 532 y ss.

Ejemplos de este tipo de acuerdos los encontramos en casos como los de la empresa Hasbro Inc., que tiene la marca *Scrabble* para el popular juego de mesa en EE. UU. y Canadá, y la británica J.W. Spear & Sons Limited of England, subsidiaria de Mattel Inc., que tiene el derecho de la misma marca para otros países, o el de la estadounidense Agra Inc. y la australiana McCain Food, en el que ambas tienen el derecho a comercializar, en sus respectivos países, productos bajo la marca *Healthy Choice*. En ambos casos las partes acordaron compartir el nombre de dominio bajo las pautas de un contrato que establece las condiciones para dicha colaboración³².

El problema con estos acuerdos privados para compartir el nombre de dominio radica en que el sistema jurídico actual ofrece pocos elementos que ayuden a llevarlos a cabo. La ausencia de normas jurídicas relativas a los nombres de dominio que puedan regir sobre esta clase de acuerdos influye considerablemente en que éstos funcionen sólo en una minoría de los casos³³.

El nombre de dominio también puede ser objeto de una transmisión limitada, en el sentido de que se ceda únicamente el uso del dominio, sin desprenderse el registrante de la titularidad del mismo. Sin embargo, no haremos referencia a estos casos por tratarse de negocios jurídicos poco frecuentes.

El interés sobre el nombre de dominio radica generalmente en la obtención de su control total. Además, la experiencia parece confirmar que el principal negocio jurídico que se realiza con él es la compraventa.

En concreto, la compraventa de nombres de dominio que incorporan en su SLD términos genéricos o descriptivos no susceptibles de protección bajo las normas de propiedad industrial es un negocio más que rentable, que ha dado lugar al surgimiento de todo un mercado y a la constitución de empresas cuyo objetivo exclusivo es la compra y venta de

³² El mismo negocio jurídico puede darse si hay un interés comercial en un dominio que contenga términos genéricos o descriptivos de la actividad comercial o social de los interesados en el mismo. Este tipo de acuerdo no son muy frecuentes, para mayor información acerca de este tipo de contratos, *vid.*, LIPTON, J., *ibid.*

³³ Se ha dado en los casos de venta de una división de una empresa, donde el vendedor conserva la marca en interés de la parte de la empresa que no ha sido vendida, pero transfiere o licencia el uso de marcas similares a las del comprador de la división.

nombres de dominio, y su valor máspreciado es la cartera de nombres de dominio de que dispone.

El entorno del nombre de dominio anima al incremento del valor económico de los mismos. Como ya hemos visto en los capítulos anteriores de este estudio, hay un mercado activo para la compraventa de estos identificadores digitales. Debemos recordar en este sentido que no todo comprador utiliza el nombre de dominio como signo identificador en la Red, sino que muchos los compran como inversión: el interés viene dado por el valor económico del dominio, y se invierte en ellos como si de activos financieros se tratara³⁴. En estos casos, los nombres de dominio son comprados estrictamente para ser revendidos, o bien para la obtención de beneficios económicos por medio del *pay per click* o el servicio de parking.

Los participantes en el mercado de nombres de dominio son, por un lado, el vendedor o registrante original del nombre de dominio, es decir, la persona que adquiere el nombre de dominio por medio del mecanismo tradicional (mercado primario) y registra el mismo a través de una entidad autorizada o por medio de las entidades de registro³⁵, y, por otro, el comprador del nombre de dominio, que es el proveedor del servicio de compraventa de dominios, o *domainer*³⁶.

La compraventa de nombres de dominio se lleva a cabo entre particulares sin la participación de un intermediario, o a través de plataformas digitales, tales como Sedo³⁷, Na-

³⁴ The Web Host Industry Review, *Domain Name Essentials*, en <http://thewhir.com> [visita: 15 de mayo de 2010].

³⁵ Los revendedores a los que nos referimos son aquellos que acuerdan con una entidad registradora acreditada por la ICANN el servir como revendedores de dominios. Como revendedor puede utilizar cualquier TLD al que este autorizada la entidad registradora con la que acuerda el servicio de reventa, para expandir su oferta de nombres de dominio. Un ejemplo de esta situación es Verisign, que tiene su «programa para revendedores». Cada entidad registradora puede tener sus requisitos, acuerdos y precios propios para sus revendedores. Los principales objetivos del mercado de los revendedores son el usuario final individual, los vendedores de nombres de dominio y la pequeña mediana empresa, entre otros. http://verisigninc.com/es_ES/products-and-services/domain-name-services/become-reseller/index.xhtml?loc=es_ES [visita: 10 de febrero de 2013].

³⁶ *Vid. supra*, Capítulo 1.

³⁷ Fundada en el año 2001. Su nombre es el acrónimo de Search Engines for Domains Offers. Es una empresa subsidiaria de AdLINK Media, situada en la ciudad alemana de Colonia. DOMISFERA, «Afternic vs. Sedo vs ???», 6 de diciembre de 2006, <http://www.domisfera.com/afternic-sedo> [visita: 12 de julio de 2010]. Sedo es actualmente la empresa líder a nivel mundial en el mercado de compra-venta de dominio. Cuenta con más de 1,4 millones de usuarios de todo el mundo y negocia con dominios en 20 idiomas.

meMedia³⁸, BuyDomains³⁹, NameDrive⁴⁰ o Afternic⁴¹, entre otras. La mayoría de estos intermediarios ofrecen servicios como valoración de los dominios, negociación en la compraventa, programa de parking y compraventa a través de subastas⁴².

Respecto a la compraventa a través de subasta por Internet⁴³, ha tenido un enorme auge en los últimos años, y es una estrategia habitual para comprar y vender nombres de dominio. La subasta facilita la compra, permitiendo a las personas obtener un nombre de dominio que se adapte a sus necesidades⁴⁴. Como en cualquier subasta, la puja más alta

³⁸ <http://www.namemedia.com>. NameMedia es una de las empresas más importantes en la venta directa y en la reventa de dominios «Premium».

³⁹ <http://www.buydomains.com>.

⁴⁰ <http://www.namedrive.com>.

⁴¹ <http://www.afternic.com>. NameMedia anunció el día 28 de noviembre de 2006 la adquisición de Afternic, con 1,8 millones de dominio en su cartera. *Vid.* MITCHELL, A., «Afternic Sale Highlights the Value of Traffic to Placeholder Pages», *E-Commerce Times*, 15 de mayo de 2006, <http://www.ecommercetimes.com/story/-54556.html> [visita: 13 de junio de 2013].

⁴² Las plataformas digitales como Sedo y Afternic cuentan con servicios para mediar y asegurar las transacciones de dominio, para que el cambio de «titularidad» del nombre de dominio no se lleve a cabo hasta que el vendedor haya recibido el pago. Es habitual que estas empresas cobren una comisión del 10% por intermediación.

⁴³ Cuando la subasta tiene lugar en Internet, los oferentes llevan a cabo pujas por vía electrónica y la adjudicación se realiza por esa vía, nos encontramos con dos modalidades de subastas *online*:

1) Aquella en la que el subastador pone a disposición del vendedor y los licitadores una plataforma electrónica; del primero para anunciar su objeto y fijar un precio de salida, de los segundos para que realicen sus pujas. En estos casos, la idea es que el subastador no interviene en la conclusión de la compraventa, no realiza la adjudicación, no describe los bienes, ni los inspecciona, ni tiene en ningún momento la posesión de los mismos. Lo único que hace el «subastador» es ofrecer un servicio interactivo en el que los vendedores describen los productos que quieren vender y los venden a la persona que realiza la puja más alta, todo ello siguiendo a las reglas establecidas por el servicio. Un ejemplo de esto es *eBay*, que fue la primera plataforma electrónica en ofrecer este servicio. En este tipo de sitios el vendedor pone un anuncio y los internautas responden con pujas al alza desde el precio de salida durante un cierto periodo de tiempo, generalmente entre tres y diez días. La tensión aumenta a medida que se acerca el momento del fin de la subasta, pues hasta el último instante pueden realizarse pujas. Hay que tener en cuenta que estos subastadores cobran una comisión del vendedor y reciben un porcentaje del precio de adjudicación del bien. Además, amonestan a los compradores o vendedores que no cumplan lo dispuesto en el contrato. A esto se añade que ofrecen otro tipo de servicios paralelos a la puesta a disposición de la plataforma. Así, ofrecen la posibilidad de contratar servicios para (i) la gestión de las ventas con objeto de maximizar la eficacia de las operaciones, (ii) la realización de estudios de mercado, (iii) la realización efectiva del pago y la entrega, (iv) la resolución de las controversias que surjan entre comprador y vendedor, etc.

2) Aquella en la que el subastador actúa controlando los anuncios (redactando el catálogo), el procedimiento de la subasta, realizando la adjudicación y velando por el cumplimiento del contrato. BERGEL SANZ DE BARANDA, Y., «Las subastas de obras de arte *online*», *Revista de contratación electrónica*, 85, septiembre, 2007.

⁴⁴ Como ejemplo del proceso de subasta podemos mencionar el de la Plataforma digital Sedo. Aquí, el vendedor tiene la posibilidad adicional de comenzar una subasta pública por el dominio, siempre que haya recibido su oferta de compra o contra-oferta vinculante. Si el vendedor comienza una subasta, se entiende que acepta

resulta ganadora. Un sitio web de este tipo proporciona la tecnología para que los usuarios puedan ofrecer o adquirir sus dominios mediante subasta de una forma cómoda y sencilla⁴⁵.

Plataformas digitales como las mencionadas cuentan con servicios para mediar y asegurar las transacciones de dominios, y garantizan que el cambio de «titularidad» no se lleve a cabo hasta que el vendedor haya recibido el pago. Es habitual que estas plataformas cobren una comisión del 10% por la intermediación.

Los nombres de dominio genéricos o descriptivos han dado lugar al surgimiento de un mercado secundario en el que la compraventa es el típico medio de transmisión de los mismos⁴⁶.

Llegados a este punto, es interesante especificar las características de los dos mercados de dominios que existen, en función de si el nombre de dominio se obtiene mediante registro o mediante la compraventa.

- **Mercado primario de nombres de dominio.** La venta de dominios implica el registro previo del mismo, tras el cual se forma lo que actualmente se conoce como

su oferta y cierra así un contrato de compra con el mayor ofertante. Por otra parte, dicho contrato entra en vigencia solamente si durante la subasta no se realiza ninguna oferta mayor por el dominio o si la subasta no es interrumpida por Sedo. Si se realiza una oferta mayor dentro del transcurso de la subasta, se creará un contrato de compra exclusivamente con el ofertante que haya realizado esa oferta al final de la subasta. La subasta terminará al concluir el periodo en el que la oferta original era vinculante y no se haya realizado ninguna oferta adicional. Así, el contrato de compra existirá entre comprador y el vendedor. Si el comprador realiza una oferta durante el proceso de subasta, ésta será vinculante hasta el final de la misma. Si su oferta no es superada o, por el contrario, es superada pero la oferta mayor es anulada por Sedo, existirá entonces un contrato de compra entre el comprador y el vendedor. La subasta será considerada pública cuando la mayor oferta se dé conocer a todos los clientes y el cliente que esté certificado en la plataforma, podrá pujar. Si el vendedor ha comenzado una subasta con un precio final, se entenderá que él ha fijado dicho precio y éste no será publicado. Solamente la subasta por el nombre del dominio y la mayor oferta actual se harán públicas (así como, en su caso, la información de que el precio final no ha sido alcanzado). La oferta permanece vinculante hasta el cierre de la subasta. El vendedor puede reducir el precio de venta en cada momento. Si al final del proceso de una oferta o subasta se cierra un contrato de compra entre el comprador y el vendedor, Sedo le enviará un requerimiento de pago por el precio de compra del dominio. El comprador recibirá todas las indicaciones a su nombre. En cuanto la transferencia del dominio al comprador sea completada, se procederá a efectuar el pago al vendedor. http://www.sedo.com/auction/auction_schedule.php?menu=sell&tracked=&partnerid=&language=es [visita: 13 de junio de 2013].

⁴⁵ Vid. VIDA DIGITAL, «Subastas de nombres de dominio», <http://www.vidadigitalradio.com/subastas-nombres-dominio> [visita: 24 de febrero de 2013]; KRISKO, J. C., «U.C.C. Revised Article 9: Can Domain Names Provide Security for New Economy Businesses?», 79 *N.C.L. Rev.*, 2000-2001, pp. 1179; PARCHOMOSVSKY, G., «On Trademarks, Domain Names and Internal Auctions», 2001, *U. Ill. L. Rev.*, pp. 229-240.

⁴⁶ Muchos ya la denominan «industria de dominios». Vid. «Resumen anual de la industria de dominio de Verisign», [http://www.verisigninc.com/es_ES/why-verisign/research-trends/domain-name-industry-brief/index-
xhtml?loc=es_ES](http://www.verisigninc.com/es_ES/why-verisign/research-trends/domain-name-industry-brief/index-
xhtml?loc=es_ES) [visita: 13 de junio de 2013].

*aftermarket*⁴⁷, un mercado secundario que tiene como base al mercado primario, aquel que está formado por dominios de nueva creación, es decir, los que se obtienen por medio del registro a través de entidades registradoras como Goddady, Hostinet, DonDominio o Verisign, o, en el caso de los .es, Red.es o empresas autorizadas⁴⁸. Los nombres de dominio que se encuentran en el mercado primario generalmente están vinculados a nuevas extensiones de TLD, que son nombres todavía disponibles, generalmente de segundo nivel que incorporan términos genéricos o descriptivos. Ejemplo de ello son los SLD bajo la nueva extensión .xxx o los nuevos gTLD. Se excluyen los nombres que están protegidos por la propiedad intelectual e industrial a través de los periodos *sunrise*, a los que ya hemos hecho referencia.

- **Mercado secundario de nombres de dominio.** Es un mercado de compraventa de nombres de dominio previamente registrados, en el que se realizan transacciones que en ocasiones han alcanzado, como hemos visto, precios millonarios⁴⁹. Empresas que poseen una gran cartera de dominios se publicitan refiriéndose a ellos como *Internet Real Estate* o «bienes raíces de Internet»⁵⁰. Verising uno de los líderes mundiales entre los operadores de registro de nombres de dominio, suele dar

⁴⁷ Vid. HERRERO R., «Reflexiones sobre el mercado de dominios», <http://www.robtoherrero.net/107/internet/dominios/reflexiones-sobre-el-mercado-de-dominios/>. Igualmente, *vid.* Novena Reunión del Comité de Expertos NIC México, 28 de enero de 2010, <http://www.nic.mx/es/Comite.Reunion201001> [visita: 15 de febrero de 2013].

⁴⁸ Vid. NGUYEN, X, THO, N., «*Cyberproperty...*», *op. cit.*, p. 186. MEWES, H., «Memorandum of Understanding on the Generic Top-Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System», 13 *Berkeley Tech. L. J.*, p. 240; «Mercado primario y secundario de nombres de dominio», http://www.domaining.es/?-page_id=21 [visita: 15 de abril de 2013].

⁴⁹ BLOGDOMINIOS, «Mercado secundario de nombres de dominio», *Blog Dominios*, 9 de septiembre de 2010, <http://www.blogdominios.com/2010/mercado-secundario-de-nombres-de-dominio> [visita: 15 de febrero de 2013].

⁵⁰ Un ejemplo de esta clase de empresa es la denominada Overseer net, que se promociona como el líder en «bienes raíces de Internet» y se especializa en la monetización, registro, venta y desarrollo de nombres de dominio. La compañía ofrece una amplia gama de servicios gestionados para inversores de dominios, sociedades y particulares en más de 10 millones de sitios web. Posee una de las mayores carteras de nombres de dominio del mundo (más de 1 millón de nombres). *Vid.* <http://oversee.net/about>. Esta empresa compró en el año 2008 la sociedad Moniker (empresa que tenía una amplia cartera de dominios) por 65 millones de dólares, y en el año 2007 había comprado otra empresa del mismo tipo por 35 millones de dólares (SnapNames) y otras como DomainSponsor y Domianfest. Overseer.net también tiene su propia cartera de dominios. DOMISFERA. «Monopolización del mercado primario y secundario de dominios», 5 de enero de 2008, <http://www.domisfera.com/monopolizacion-del-mercado-primario-y-secundario-de-dominios> [visita: 15 de febrero de 2013].

seguimiento del estado del mercado de nombres de dominio a través de diversas investigaciones estadísticas⁵¹. Los operadores comerciales del sistema de nombres de dominio y los proveedores de los sistemas de búsqueda dependen del tráfico y la publicidad en Internet para aumentar sus ingresos. La compraventa de nombres de dominio y los mercados en crecimiento para la publicidad en Internet han dado lugar a una serie de nuevas prácticas y modelos de negocio en la Red. La especulación inicial con los nombres de dominio genéricos o descriptivos ha sido sustituida por modelos más sofisticados y complejos para determinar el valor y el uso de los dominios existentes en el mercado secundario. Ese valor radica, además de en su condición de elemento único de identificación en la Red, en su visibilidad en los motores de búsqueda. Recordemos que los nombres de dominio se utilizan para ayudar a atraer tráfico por medio de los buscadores y generar ingresos por mediante sistemas de publicidad como el PPC.

El mercado primario de nombres de dominio se considera actualmente sólido. Mucho ha ayudado a esta estabilidad, la atención recibida por la ICANN, que fomenta la competencia del sistema de nombres de dominio separando funciones de operadores de registro y entidades registradoras. Por un lado, los operadores de registros mantienen una base de datos centralizada para cada TLD y realizan funciones de gestión interna y prestación de servicios, por otro, las entidades de registro proveen de un buen servicio a los usuarios o solicitantes de registro con los que tiene un contrato de registro. La separación de estas dos funciones por parte de la ICANN da como resultado una reducción de costes, una mejor gestión y una sana competencia en los mercados de registro.

A diferencia del mercado primario, el mercado secundario está todavía en ciernes, y para muchos usuarios no es fácil reconocer su alcance. Por ejemplo, muchos solicitantes no aprecian el valor del nombre de dominio y lo dejan expirar o simplemente no lo utilizan.

El mercado secundario puede crear diferentes exigencias. Su objetivo es la transmisión del control del nombre de dominio a un tercero a cambio de un precio mayor al del

⁵¹ *Vid.* «Resúmenes de la Industria de Nombres de Dominio de Verisign», que se publica trimestralmente y en el que se pueden obtener datos sobre tendencias, análisis y oportunidades en la industria de los nombres de dominio, en http://www.verisigninc.com/es_ES/products-and-services/domain-name-services/domain-information-center/additional-resources/index.xhtml [visita: 27 de abril de 2013].

registro (adquisición derivada). Se trata de obtener beneficios por esta transferencia valiéndose de diversas técnicas de venta que pueden otorgarle un valor superior a un dominio. Entre las estrategias que podemos mencionar están:

1. Que los nombres de dominio incorporen como SLD términos genéricos o descriptivos. Ya vimos que el valor agregado de este tipo de nombres de dominio está determinado principalmente por su capacidad para atraer por sí mismos un volumen de tráfico de usuarios potenciales que en ocasiones puede llegar a varios millones de visitantes al mes. Cuanto más tráfico potencial alcance a generar, mayor será su valor en el mercado secundario.
2. Que estén bien posicionados. Para que un negocio *online* se dé a conocer a la audiencia de Internet, o bien para que el nombre de dominio que se quiera «comprar» o «vender» tenga las visitas suficientes, es necesario que esté «bien posicionado» en los motores de búsqueda, esto es, que tras realizar búsquedas con ciertos términos (*keywords*), aparezca entre los primeros resultados.

Para llevar a cabo esto se realiza la labor de *Search Engine Optimization* (en adelante, SEO)⁵², que significa «posicionamiento en buscadores». Dicho trabajo es realizado por especialistas conocedores de variadas técnicas de optimización de motores de búsqueda. El objetivo de esto es que si, por ejemplo, el negocio que se quiere dar a conocer es de comida a domicilio, cuando los usuarios busquen «a domicilio» en Google encuentren el sitio web del negocio o la página de parking del dominio entre los primeros lugares de los resultados⁵³. Las técnicas de los SEO resultan interesantes, pues dejan al nombre de dominio bien posicionado en los buscadores como Google.

3. Los servicios de alojamiento como *hosting* y parking pueden generar tráfico en la Red a través de lo que se denomina *landing page* o página *web* de entrada. Esta es una técnica de mercadotecnia en Internet que consiste enlazar la página

⁵² Actualmente existe un nuevo tipo de usuario que se ganan la vida como SEO. Su labor consiste en mantener el sitio *web* promocionado y posicionado. Vid. HERRADOR MUÑOZ, D., *op. cit.*, p. 74.

⁵³ HERRADOR MUÑOZ, M., «Plan del Proyecto. Servicios de Internet orientado a los Negocios», Escuela Politécnica Superior de Jaén, p. 79, http://sinbad2.ujaen.es/cod/archivosPublicos/pfc/pfc_manuel_herrador.pdf [visita: 10 de febrero de 2013].

directamente a un *banner* promocional o a un enlace patrocinado por alguna empresa. Lo que se persigue es despertar por medio del enlace el interés del usuario en el producto anunciado. En esta página de entrada se publicitan empresas que retribuyen al titular del dominio por cada *click* recibido en sus sitios. Los titulares que realizan estas prácticas reciben beneficios económicos a través de esta modalidad de publicidad, mientras que el nombre de dominio va adquiriendo valor. La forma de atraer tráfico a las *landing pages* se realiza utilizando distintos métodos, como el SEO, pero también anuncios de texto, *banners*, publicidad en vídeo, listas de correo y *blogs*, entre otros⁵⁴.

Como podemos observar, se puede generar un mayor tráfico hacia un nombre de dominio combinando las tres técnicas mencionadas, pero además se puede desarrollar una página web en concordancia con lo que describe el término genérico o descriptivo incorporado en el dominio⁵⁵.

Dicho esto, e independientemente de las reflexiones que podríamos hacer acerca de la madurez de este mercado, lo importante para el presente estudio es apreciar una realidad: el hecho de que el nombre de dominio se compra y vende como si de un bien jurídico se tratara.

Además, es en el mercado secundario donde se adquiere el dominio de forma derivada, pues en este caso existe un titular anterior, es decir, el derecho sobre el dominio se «adquiere» con las mismas características que lo configuraban en su titularidad anterior (de la que «derivan»). Es en esta forma de adquisición en la que el nombre de dominio se convierte en objeto de negocio jurídico⁵⁶.

⁵⁴ Vid. blog Internexo, «¿Qué es una *Landing Page*?», 15 de mayo de 2008, <http://blog.internexo.com/-2008/05/qu-es-una-landing-page.html> [visita: 10 de junio de 2010].

⁵⁵ Sobre el particular, *vid. supra*, Capítulo 1, apartado 2.4.3.2.1.

⁵⁶ SÁNCHEZ CALERO, F. (coord.), *Curso de Derecho Civil III. Derechos reales y registral inmobiliario*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 43.

3. La transmisión del nombre de dominio

La transmisión de un nombre de dominio trae aparejada una serie de condiciones peculiares. Aunque el medio por excelencia para su transmisión sea la compraventa, se distingue de otros tipos de cesiones, en primer lugar, por su condición intangible y, en segundo, por su falta de caracterización jurídica.

Por lo general, tanto los gTLD abiertos como la gran mayoría de los ccTLD pueden ser registrados por cualquier persona u organización y son transmisibles. Las normas reguladoras de cada TLD son las que establecen los trámites, requerimientos y tarifas que deben satisfacerse para su transmisión.

A pesar de que en los regímenes jurídicos relativos al nombre de dominio que hemos analizado no se aborda su tratamiento como objeto de derecho de propiedad ni se regula la posibilidad de que sea dado en garantía o de que sea objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, su transmisión a terceros se realiza a través de contratos mediante la tradición (entrega), como si de una marca se tratara. Con la diferencia que esta última está reconocida como objeto de propiedad por la ley⁵⁷.

No obstante, la compraventa es el negocio jurídico que siempre se utiliza para transmitir nombres de dominio a terceros. En estas transacciones, las partes tienen expectativas muy distintas a las que suelen tener los compradores y vendedores de bienes o servicios comunes. Las legislaciones deben adaptarse a este tipo de operaciones con el objetivo de que coincidan con las expectativas tanto del vendedor como del comprador (usuarios de Internet)⁵⁸.

⁵⁷ Capítulo VI del Título V de la Ley de Marcas de 2001, dedicado al estudio del contenido del derecho sobre la marca y que aborda el tratamiento de la marca como objeto de derecho de propiedad. *Vid.* artículo 46.2 de la mencionada Ley.

⁵⁸ No únicamente los contratos sobre los nombres de dominio obligan a la Ley a adaptarse a las exigencias de las nuevas tecnologías, el comercio sobre los denominados «*virtual items*» se expande cada vez más, dando lugar a mercados de «objetos virtuales» nacidos en entornos igualmente virtuales, como puede ser el *Second Life*. Al respecto, *vid.* PASSMAN, M. H., «Transactions of Virtual Items in Virtual Worlds», 18 *Alb. Lj. Sci. & Tech* 259, 2008, pp. 259-292.

La particularidad que hay que tener en cuenta en la transmisión del nombre de dominio es que cuando su titular quiere transferirlo a un tercero, la persona a la que se lo transmite debe realizar un nuevo contrato con la entidad registradora en idénticos términos y condiciones que los que tuvo, en su día, el titular transmitente.

Por ejemplo, en el Plan de Dominios 2005 se señala que toda transmisión voluntaria del nombre de dominio *.es*, aparte de que el adquirente deba cumplir los requisitos para ser titular registral del mismo, habrá de ser comunicada a la autoridad de asignación, y el transmitente deberá formalizar su conformidad de acuerdo con los procedimientos que establezca esta autoridad. Igualmente, indica que en los casos de sucesión universal o de cesión de una marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio, el sucesor o cesionario, además de reunir las condiciones exigidas para la asignación, habrá de solicitar a la autoridad de asignación competente la modificación de los datos de registro del nombre de dominio⁵⁹.

La adquisición derivada del nombre de dominio se lleva a cabo a través de un contrato distinto al del registro. Nos encontramos entonces con que el nombre de dominio, por su valor económico, forma parte del activo empresarial o del patrimonio de la persona física o jurídica que lo registra o adquiere a través de una compraventa.

La consideración del nombre de dominio como activo empresarial, susceptible de transmisión en los supuestos de sucesión universal como consecuencia de negocios jurídicos *inter vivos*, sirve en el derecho español para operar la transmisión de la propiedad, generalmente mediante la compraventa.

De esta manera, podemos afirmar que el nombre de dominio puede ir acompañado de la transmisión de todo el patrimonio del titular del dominio (cesión del dominio a título universal) o bien puede constituir el único objeto de la transmisión (cesión del dominio a título particular)⁶⁰.

⁵⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 839.

⁶⁰ Un ejemplo lo encontramos en las Disposiciones generales de la 8902 Orden ITC/2005, de 19 de mayo, que aprobó el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (*.es*), donde, entre otras cosas, señala que «Como norma común para los nombres de dominio de segundo y tercer nivel se establece un sistema que permite, de un modo ordenado y controlado, la transmisión voluntaria

En cuanto a la transmisión *mortis causa* del nombre de dominio, se presentan pocas peculiaridades, tanto a título universal como a título particular. En la sucesión universal *mortis causa*, el heredero o los herederos del causante adquieren los derechos e intereses que hubiera sobre el nombre de dominio y se aplican sin excepción las normas de sucesión testada o intestada.

En la transmisión del nombre de dominio por negocios *inter vivos* se pueden plantear otras situaciones. La sucesión universal *inter vivos* se producirá esencialmente, como ya hemos mencionado, en los casos de transmisión de empresa⁶¹, de fusión⁶² o escisión⁶³ de sociedades capitalistas y de cesión global de activo y pasivo⁶⁴.

de los nombres asignados, manteniendo, por otra parte, la ya existente posibilidad de transmisión en los supuestos de sucesión universal *mortis causa* o *inter vivos* aplicable a supuestos como la fusión y escisión de sociedades. El Plan se completará con las normas de procedimiento que dicte el Presidente de la entidad pública empresarial Red.es, en virtud de la disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificada por el artículo 70 de la Ley /2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social».

⁶¹ La enajenación de la empresa a un tercero conlleva la transmisión de todo el patrimonio empresarial del que dispone, lo que incluye el nombre o nombres de dominio. La transmisión de la empresa incluiría también todos los elementos que la componen. El problema es la indeterminación jurídica del nombre de dominio, esta situación no sucede con los bienes de la propiedad industrial que al estar reconocidos como bienes jurídicos inmateriales, para la oponibilidad de la transmisión es preciso solamente la inscripción de cambio de titularidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas. *Vid.* BROSETA PONT, M., «La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento», *Revista de Derecho Mercantil*, 1958, p. 59 y ss.; FERNÁNDEZ-NOVOA, C., «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos», *Estudios de Derecho de la Publicidad*, Universidad de Santiago de Compostela, 1989, pp. 47-49.

⁶² En el caso de la fusión de sociedades, se produce la disolución y extinción de todas las sociedades que participan en el procedimiento de fusión (fusión por constitución), o de todas menos una, que será la sociedad absorbente (fusión por absorción) y la transmisión en bloque de todo el patrimonio de las sociedades que se extinguen a la nueva sociedad o a la sociedad absorbente. También, por tanto, los nombres de dominio de las sociedades que se extingan como consecuencia del acuerdo de fusión se transmitirán automáticamente, en ejecución del acuerdo de fusión, a la nueva sociedad constituida al efecto o a la sociedad absorbente. En consecuencia, nos encontraremos ante un supuesto de transmisión de un nombre de dominio siempre que haya una fusión por constitución, mientras que en la fusión por absorción la transmisión del nombre de dominio se producirá siempre que la titularidad de un determinado nombre de dominio esté en manos de la sociedad absorbida. *Vid.* BERCOVITZ, A. «La fusión de sociedades», en ALONSO UREBA, A.; CHICO ORTIZ, J. M. y LUCAS FERNÁNDEZ, F., *La reforma del Derecho español de sociedades de capital*, Madrid, Civitas, 1987, pp. 631 y ss.

⁶³ El procedimiento de escisión, el patrimonio (total o parcial) de la sociedad que se escinde, que incluye los derechos e intereses sobre el nombre de dominio-que se integran en los de la propiedad industrial-, pasarán al patrimonio de una o varias sociedades ya existentes o de nueva creación. *Vid.* ROJO FERNÁNDEZ RÍO, A., «La escisión de sociedades», en ALONSO UREBA, A.; CHICO ORTIZ, J. M. y LUCAS FERNÁNDEZ, F., *op. cit.*, pp. 663 y ss.

⁶⁴ En el caso de un nombre de dominio, la situación se realizaría de una forma similar a los casos de fusión o escisión según la cesión global del activo y pasivo. Más información sobre la cesión global del activo y pasivo, *vid.* ARROYO VENDRELL, T., «Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las socie-

La cesión particular del nombre de dominio por negocios *inter vivos* se puede producir, al igual que ocurre con una marca, principalmente como efecto de una permuta, de una compraventa o de la constitución de una sociedad a la que uno de los socios aporte *quod dominum* el nombre de dominio⁶⁵.

En una adquisición derivada, el derecho contractual y el derecho de propiedad se equilibran mutuamente. El derecho contractual permite a las partes valorar las preferencias idiosincrásicas a través de intercambios mercantiles. El derecho de propiedad limita las cargas que las partes pueden poner en el uso productivo o de comercialización de los recursos en línea por medio del contrato⁶⁶.

La interacción entre el derecho contractual y el de propiedad siempre es importante para mantener un balance apropiado en relación con la protección de un derecho. La decisión de que un tipo particular de derecho tiene que ser de propiedad se basa en razones de política socioeconómica⁶⁷. Sin embargo, como ya dijimos, a pesar de que el nombre de dominio no implica jurídicamente un derecho de propiedad, en la práctica se lo trata como si así fuese, y en este tipo de transacciones se da por hecho que es un bien jurídico sobre el que se ostenta un derecho de uso o de propiedad⁶⁸.

A nuestro parecer, según la práctica y las distintas políticas que rigen los nombres de dominio, éstos pueden ser cedidos. Como consecuencia de la transmisión del nombre de dominio, el «enajenante», que recibirá el nombre de cedente, se desprende de la posición jurídica compleja que le otorga el registro del nombre de dominio y en su lugar se subroga el «adquirente del derecho» o cesionario.

dades mercantiles», *Derecho de los negocios*, n.º 229, octubre de 2009, pp. 14 y 15. EMBID IRUJO, J. M., «En torno a las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Fusión, escisión y otros procedimientos similares)», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, n.º 9, 1991, p. 35.

⁶⁵ Vid. BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La aportación de Derechos de Propiedad Industrial al capital de las Sociedades Anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Pamplona, Aranzadi, 1999.

⁶⁶ FAIRFIELD, J. A. T., «Virtual Property», *85 Boston University Law Review*, 1047, 2005. Contenido impreso de *HeinOnline* (<http://heinonline.org>), 15 de julio de 2008, p. 1051.

⁶⁷ ALRAMAHI, M., «The legal...», *op. cit.*, p. 85.

⁶⁸ IRIARTE, E., «América Latina: En el Nombre de dominio: Naturaleza jurídica de los Nombres de Dominio», *Revista de Derecho Informático*, n.º 100, 2006, p. 17.

Sin embargo, en el Derecho español, el artículo 609 del Código Civil establece que entre las distintas causas que justifican la transmisión de la propiedad se encuentran ciertos contratos, siempre que vayan acompañados de la tradición.

Con el objeto de profundizar en el estudio de la transmisión del nombre de dominio mediante contrato, creemos que es necesario hacer una breve exposición del sistema de transmisión de propiedad en el Derecho español y analizar si dicho sistema es aplicable a la transmisión del nombre de dominio.

3.1. El sistema de transmisión de la propiedad en el Derecho español

El Derecho vigente acerca de la transmisión de la propiedad es heredero de las formas acuñadas en el Derecho romano⁶⁹. Estas formas de transmisión se han ido adaptando a las características y necesidades de cada pueblo en razón de sus circunstancias históricas concretas⁷⁰.

«Entre los modos por los cuales puede adquirirse la propiedad figura ya desde el Derecho romano, y subsiste en los derechos modernos, el que consiste en el acto simple y sencillo de la entrega de la cosa hecha por el propietario adquirente»⁷¹, acto simple que recibe el nombre de tradición. No obstante, esta simple entrega no supone el efecto traslativo si no va acompañada de la voluntad concorde de transmisión y adquisición del *tradens* y el *accipiens*. Este es un punto en el que todos los ordenamientos jurídicos se muestran de acuerdo, pues de lo contrario no habría forma de distinguir cuándo se ha entregado algo con la intención de transmitir su propiedad y cuándo dicha entrega no se ha hecho con propósito traslativo sino persiguiendo cualquier otra finalidad⁷².

⁶⁹ LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil. III Derechos reales. Posesión y propiedad*, vol. I., Madrid, Dykinson, 2008, pp. 179-181.

⁷⁰ KASER, M., «Compraventa y transmisión de la propiedad en el Derecho romano y en la dogmática moderna», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, 13, 1962.

⁷¹ ÁLVAREZ SUÁREZ, U., *El problema de la causa en la tradición*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1945, p. 9.

⁷² CURTO POLO, M., *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*, Pamplona, Aranzadi, 2002, p. 165.

En el Derecho comparado existen determinados ordenamientos que además de la voluntad concorde de las partes en transmitir y adquirir la propiedad exigen un fundamento jurídico previo (título) que justifique la transmisión. Son los llamados sistemas causalistas de transmisión de la propiedad. La entrega en este caso sería el modo de transmitir la propiedad, y consistiría en la ejecución de una obligación de entregar nacida de un negocio antecedente, que recibe el nombre de título⁷³.

La sucesiva desmaterialización del acto de entrega como modo de ejecución de la obligación de entregar nacida del título, en el que se encontraba su fundamento, dio lugar en algunos ordenamientos a suprimir tal requisito como modo de adquirir la propiedad y a considerar que por el propio título se transmitía inmediatamente el señorío sobre la cosa, con independencia del cumplimiento ulterior de ciertas formalidades para poner efectivamente al adquirente en posesión de la cosa adquirida⁷⁴.

En este sistema se considera suficiente la realización de un contrato traslativo, acto jurídico que por sí solo provoca la transferencia del bien, objeto mediato del contrato traslativo, ya que el inmediato es la prestación que integra las obligaciones que de él se derivan. La celebración del contrato produce la atribución de la titularidad que se pretende transferir, y la posterior entrega de la cosa objeto de la misma no es sino el cumplimiento del deber de transferir a su titular la posesión que le corresponde como tal titular, que lo es por virtud únicamente del contrato⁷⁵. Este sistema, conocido como puramente consensual, por el valor traslativo otorgado a las declaraciones de voluntad de las partes contratantes manifestadas en el contrato, está vigente en la actualidad en Francia e Italia⁷⁶.

En Alemania, en cambio, la transferencia se realiza independientemente del contrato que pueda haberse celebrado con anterioridad, por ejemplo, el de compraventa. La transferencia se produce en este sistema en virtud de la tradición, para los bienes muebles, o de la inscripción en el Registro, para los inmuebles. Tomando en consideración que la tradición es la entrega de la posesión de la cosa con el acuerdo entre quien la da y quien la recibe de

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ SÁNCHEZ CALERO, F. J., *op. cit.*, p. 44.

⁷⁶ CURTO POLO, M., *ibid.*

transmitir y adquirir el correspondiente derecho sobre la cosa, pueden darse dos acuerdos sucesivos: el contrato traslativo, que no es imprescindible y, posteriormente, el contrato de transferencia de la posesión, desconectado del anterior, base imprescindible que se completa con la entrega y produce la transmisión del derecho. En el caso de bienes inmuebles, la entrega efectiva se sustituye con la inscripción en el Registro correspondiente, que como consecuencia necesita del acuerdo previo de realizarse para transmitir el derecho de que se trate⁷⁷.

En este sistema se considera que el acuerdo entre las partes en relación con los efectos traslativos de la entrega es suficiente para transmitir la propiedad, con independencia del negocio jurídico obligatorio que determine esta obligación de entrega. A estos sistemas de traslación de dominio se los denomina «abstractos»⁷⁸.

El distanciamiento de los distintos ordenamientos con relación a la transmisión de la propiedad proviene del fundamento jurídico por el que se lleva a cabo la atribución patrimonial. En los sistemas causalistas se exige como fundamento de la atribución un negocio jurídico obligatorio, al que se denomina título, y que será alguno de los que el ordenamiento señale como idóneos para transmitir la propiedad. En los sistemas abstractos, en cambio, la importancia del negocio jurídico obligatorio se relativiza, de manera que se considera que el fundamento jurídico de la transmisión es el acuerdo de voluntades sobre la transmisión y adquisición de la propiedad. Aunque se admita que el fundamento de este acuerdo se halla en el propio negocio jurídico obligatorio, no se acude al negocio jurídico obligacional (que en los sistemas causalistas constituiría la causa de la transmisión) sino a una figura flexible, conocida como «base del negocio»⁷⁹.

El ordenamiento español sigue la orientación causalista de la transmisión del dominio en relación con la transferencia de la propiedad. La *traditio* (modo) por sí sola no sirve para transmitir el dominio si no va precedida de un negocio jurídico antecedente (título) que

⁷⁷ SÁNCHEZ CALERO, F. J., *op. cit.*, pp. 44-45.

⁷⁸ CURTO POLO, M., *ibid.*

⁷⁹ *Ibid.* citando a LARENZ, K., «Base del negocio jurídico y cumplimiento del contrato», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1956. La base del negocio jurídico o *Geschäftsgrundlage* es «la representación de una de las partes, conocida y no rechazada por la otra, o la representación de las varias partes, exteriorizada al concluirse el negocio, sobre la exigencia o realización de ciertas circunstancias sobre cuya base edifica la voluntad negociada». DE CASTRO, F., *El negocio jurídico*, Madrid, Civitas, 1991, p. 323.

justifique la transmisión. En consecuencia, para que la transmisión de la propiedad sea válida es necesario un negocio jurídico antecedente, que constituirá la causa remota de la transmisión, y la tradición, que será la causa próxima o el modo de adquisición⁸⁰.

En el Derecho español este sistema se encuentra plasmado en el artículo 609 del Código Civil. En relación con la adquisición derivada de la propiedad y de los demás derechos reales, como pueden ser el usufructo, el párrafo segundo del citado artículo dispone que «la propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por [...] consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición».

Por consiguiente, para la transmisión de la propiedad mediante contrato se expresa claramente la necesidad de la existencia de un contrato anterior (título) en ejecución, por medio del cual se ha de realizar la tradición o entrega de la cosa (modo). Estos contratos son los dispuestos en el ordenamiento español como idóneos para transmitir la propiedad, en el sentido de que la finalidad perseguida por las partes contratantes, y amparadas por el ordenamiento jurídico, es precisamente la consecución del efecto traslativo de la propiedad o de los demás derechos reales. En este caso se citan la compraventa y la permuta como ejemplos paradigmáticos de contratos traslativos de la propiedad⁸¹.

En relación con la compraventa, el título más frecuente de transmisión mediante contrato, cabe destacar que del negocio jurídico contractual surge la obligación de entrega para el vendedor, a través de cuyo cumplimiento se transmite normalmente la propiedad al comprador. La transmisión de la propiedad no se produce, por tanto, de forma automática como consecuencia del contrato, sino que el vendedor está obligado a la entrega de la cosa objeto del mismo. Sin embargo, se ha discutido tradicionalmente si el vendedor está obligado a transmitir la propiedad o si puede liberarse de su obligación «poniendo en manos» del comprador la útil y pacífica posesión de la cosa a través de la entrega⁸².

La doctrina más moderna insiste en la consideración de la compraventa como un contrato esencialmente traslativo. Se habla de que existe una obligación de entrega, entendida

⁸⁰ CURTO POLO, M., *op. cit.*, p. 167.

⁸¹ ÁLVAREZ SUÁREZ, U., *op. cit.*, p. 117.

⁸² RUBIO GARRIDO, T., *Contrato de compraventa y transmisión de la propiedad*, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1993, p. 149. CURTO POLO, M., *op. cit.*, p. 168.

como obligación de hacer, que aparece en el mundo de los hechos y que viene a ser una obligación instrumental y dependiente de la obligación de dar o de transmisión de la propiedad al comprador. Ahora bien, se admite que esta obligación de dar puede quedar diferida en el tiempo, dado que, como ocurre en el supuesto de la venta de cosa ajena, el vendedor no es propietario de la cosa que vende y, en consecuencia, carece de poder de disposición para transmitir la propiedad, incluso aunque pueda entregar la posesión corporal de la cosa. Pero es posible que el vendedor cumpla con su obligación de dar mediante la adquisición de la cosa al *verus dominus*, o que se consiga el efecto traslativo mediante la adquisición a título originario de la cosa por parte del comprador de la cosa ajena⁸³.

Para entender la tradición debemos hacer referencia a los elementos estructurales diferenciados por el Derecho romano: el *corpus* y el *animus*, elemento material y elemento espiritual, respectivamente.

Hay que distinguir entre dos formas de tradición, con consecuencias y regulaciones distintas. Así, se podría entender la tradición como la entrega material de la posesión que crea un signo de reconocibilidad o como un mero acuerdo traslativo cuando no es posible realizar el traspaso posesorio o las partes así lo acuerdan voluntariamente⁸⁴.

Se viene conceptualizando la tradición como la entrega de una cosa a otro, con la intención conjunta en ambos de transferir y aceptar la transferencia de un derecho o titularidad que se tiene sobre ella. Son, pues, dos los elementos que conforman esta figura jurídica: la entrega (material en principio, y sucesivamente espiritualizada), que es el *corpus*, y la intención o acuerdo entre transferente y adquirente de que tal entrega se hace con la finalidad de trasladar de uno a otro una titularidad sobre la cosa entregada, que es el *animus* específico de ella.

A esto es frecuente añadir un tercer elemento que se da en la tradición, tal como la regula el Derecho español, que es la causa, razón jurídica que justifica la transferencia, constituida por un negocio jurídico antecedente (como, por ejemplo, la compraventa, en cuya regulación precisamente se reglamenta la tradición, artículos 1462 y ss. del Código

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ DÍEZ-PICAZO, L., «Tradición y acuerdos traslativos en el Derecho español», *Anuario de Derecho Civil*, 1966, pp. 555 y ss.

Civil), cuya ejecución lleva aparejada la tradición, y sin el cual ésta no tendría justificación para llevarse a cabo⁸⁵.

Aunque la tradición ha sido generalmente entendida como traspaso posesorio, actualmente se opta por concebirla, en un sentido amplio, como todo mecanismo de adquisición derivativa y por contrato del dominio y de otros derechos reales⁸⁶. Interpretar la tradición como modo, distinguible de la entrega material, permite mantener la exigencia del modo en aquellos casos en los que no es posible la entrega de una posesión material, y se consigue cumplir el objetivo realmente importante de la tradición dentro del sistema del título y el modo, pues se separan claramente, al menos desde una perspectiva conceptual, dos momentos en el proceso de transmisión de derechos reales: el momento de la obligación y el momento de la mutación jurídica real⁸⁷.

En términos generales, la tradición es un acto jurídico con una finalidad meramente instrumental, en la medida en que se orienta a cumplir la finalidad del contrato y que, en consecuencia, está determinada por la causa del contrato en cuya ejecución se realice. La tradición o entrega en sí es un acto ambiguo, puesto que puede atender a múltiples causas y contratos. Cuando el contrato celebrado con anterioridad tiene una finalidad traslativa del dominio, la tradición sirve para que el adquirente adquiera el pleno señorío sobre la cosa⁸⁸. Pero ello no por la propia entrega en sí, sino por el contrato celebrado con anterioridad, en el que surgía la obligación de entregar para transmitir y consiguientemente adquirir la propiedad de la cosa.

Debido a ello, no se puede considerar la entrega como acto negocial, sino como acto de ejecución genérico, cuya trascendencia está determinada por la intención vinculada al título que la acompaña. En el caso de los contratos traslativos de la propiedad, la finalidad es la traslación del dominio de las cosas del cedente al adquirente⁸⁹.

⁸⁵ SÁNCHEZ CALERO, F. J., *op. cit.*, p. 47.

⁸⁶ BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Tradición instrumental y posesión*, Pamplona, Aranzadi, 1998, p. 67.

⁸⁷ CURTO POLO, M., *op. cit.*, p. 169.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ BORREL Y SOLER, A., *El contrato de compraventa según el Código Civil español*, Barcelona, Bosch, 1952, p. 95.

En consecuencia, no es preciso un acto genérico de voluntad de las partes en relación con el efecto traslativo de la tradición. Este efecto ya está implícito en las declaraciones de voluntad por la que se perfecciona el negocio jurídico en ejecución del cual se efectúa la *traditio*, y que constituyen la asunción de las partes de la finalidad traslativa del contrato celebrado amparada por el ordenamiento jurídico. Por tanto, pese a la estructura compleja de todo contrato transmisivo, que produce o producirá la transmisión y, al mismo tiempo, es fuente de las obligaciones que vinculan a las partes, nos encontramos ante un contrato único perfeccionado por un único acuerdo contractual, con un único y preceptivo objeto y con una única causa⁹⁰.

Se ha dicho que de las diferentes formas de tradición previstas en el Código Civil puede extraerse la consecuencia de que la misma consiste en la creación de un signo externo de reconocibilidad de la adquisición del dominio o de un derecho real, del cual la entrega (entendida en un sentido amplio como entrega real o simbólica, tal y como prevé el Código) no sería más que una especie, la más típica si se quiere, pero no la única, ya que lo que verdaderamente importa es que la posesión del adquirente, como titular, pueda ser reconocida por los terceros⁹¹.

Hay ocasiones en las que cabe la *traditio* en sentido estricto, tanto de manera real como simbólica, mientras que en otras ocasiones no es posible crear este signo de reconocibilidad, encontrándonos entonces ante meros acuerdos traslativos en los que la transmisión tiene lugar sin que sea necesario el traspaso de la posesión, real o simbólica⁹².

La cuasi tradición es la tradición de la posesión de bienes incorpóreos, de derechos. Lo que se entrega mediante ella no es la cosa sobre la que está constituido el derecho que se pretende transferir, sino la posesión del propio derecho⁹³. Un ejemplo puede ser el de la transferencia de una marca, donde no se entrega la posesión del signo distintivo, sino el derecho de marca que recae sobre la misma.

⁹⁰ RUBIO GARRIDO, T., *op. cit.*, p. 110.

⁹¹ Díez-PICAZO, L. y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho civil*, vol. III, Madrid, Tecnos, 2012, p. 70.

⁹² *Ibid.*

⁹³ SÁNCHEZ CALERO, F. J., *op. cit.*, p. 47.

Por otro lado, el Código Civil español dispone que la obligación de entrega del vendedor puede ejecutarse por alguno de los medios contemplados en los artículos 1462 a 1464. Del análisis del conjunto de estas formas de tradición se deduce que, junto a la función traslativa que cumple el acto de entrega y que tiene como fundamento jurídico el citado artículo 609, así como otros preceptos del Código Civil, como el artículo 1095, la tradición cumple también una función de publicidad, en el sentido de hacer constar por signos externos el cambio de propiedad que tiene lugar como consecuencia del negocio jurídico⁹⁴.

No obstante, recordemos que los bienes incorporeales son aquellos que no pueden ser objeto de entrega material. En este sentido, el artículo 1464 del Código Civil señala que «Respecto a los bienes incorporeales, regirá lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 1462. En cualquier otro caso en que éste no tenga aplicación, se entenderá por entrega el hecho de poner en poder del comprador los títulos de pertenencia, o el uso que haga de su derecho el mismo consintiéndolo el vendedor».

Se observa que la institución de la *traditio* ha sufrido una progresiva espiritualización o desmaterialización, pues refleja formas en las que no hay un traspaso posesorio material de la cosa sino un mero acuerdo de voluntades de las partes manifestado en el negocio jurídico o título que supone, por imperativo legal, la transmisión de la propiedad.

Un ejemplo de esto es cuando se considera que la escritura pública equivale a la tradición y mediante ella se opera, salvo que del contenido de la misma se deduzca una auténtica transmisión del dominio al *accipiens*⁹⁵. Igualmente, la jurisprudencia relaciona la primera parte del artículo 1462 con la cesión de acciones. En la sentencia de 1 de julio de 1949, el Tribunal Supremo señaló que «se configura la cesión como una compraventa especial, caracterizada por su contenido de cosas incorporeales que matiza de distinta manera que en la compraventa la entrega y saneamiento de lo que se cede y de lo que se vende, y en definitiva, late siempre como nota diferencial de los dos contratos la consideración de que la venta consumada crea una relación jurídica directa entre el comprador y la cosa corporal

⁹⁴ GAVIDIA SÁNCHEZ, J. V., *La cesión de créditos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, p. 198.

⁹⁵ LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil*, *op. cit.*, pp. 195-196.

adquirida, mientras mediante una cesión no se transmite directamente al cesionario la cosa corporal, sino el título o derecho de reclamarla a una tercera persona»⁹⁶.

Observamos así que el signo de reconocibilidad que presenta frente a terceros, que representa la entrega material de la cosa, no se realiza mediante signos externos, sino por el mero efecto de las disposiciones legales que admiten estas formas espiritualizadas de la entrega⁹⁷.

Esta flexibilización en la *traditio* abre la posibilidad de simbolizar la entrega de bienes incorporeales, como pudiera ser un nombre de dominio.

3.2. La delimitación de la compraventa del nombre de dominio

Se entiende que el nombre de dominio es susceptible de compraventa en la medida en que se trata de un bien que puede ser evaluado económicamente, tanto por su valor directo, derivado del coste de registro y mantenimiento, como por su valor como elemento distintivo dentro de Internet⁹⁸.

La realidad económica y social, por su parte, demuestra que el nombre de dominio es frecuentemente objeto de contratos de compraventa, cuya finalidad es transmitir al comprador la «titularidad» del nombre de dominio de modo definitivo, de forma que este último tome el control sobre el mismo.

Igualmente, hemos apuntado que el contrato de compraventa en el Derecho español es un contrato traslativo de la titularidad del derecho de propiedad y de los otros derechos que constituyen su objeto, y que esta transmisión es llevada a cabo mediante la ejecución de la obligación de entrega que trae como su fundamento el título antecedente⁹⁹.

Partiendo de esta base, podríamos decir que, en relación con el nombre de dominio, la especial transmisión de su titularidad se produciría mediante el propio contrato de compra-

⁹⁶ Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia de 1 julio 1949 RJ/1949/947. En el mismo sentido, Sentencia de 12 de noviembre 1992 RJ 1992/9582 del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) y Sentencia núm. 195/2007 de 27 de abril de la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección 5ª).

⁹⁷ ÁLVAREZ SUÁREZ, U., *El problema...*, *op. cit.*, p. 121.

⁹⁸ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, pp. 63-64.

⁹⁹ CURTO POLO, M., *La cesión ...*, *op. cit.*, p. 179.

venta, en el que las partes expresan su voluntad de transmitir y de adquirir respectivamente la titularidad a cambio de un precio.

De esta manera, la transmisión del nombre de dominio mediante este tipo de contrato, a diferencia de lo que ocurre con la transmisión de la propiedad sobre cosas, será consecuencia del propio contrato, sin que sea necesario proceder a la entrega del propio nombre de dominio como complemento necesario para su completa adquisición, dado que las peculiares características del objeto impiden la consideración de la entrega como modo de adquisición de la titularidad sobre el derecho. Por tanto, la transferencia de la «titularidad» del nombre de dominio se produce en virtud del propio acuerdo causal por el que se determina la transmisión del derecho.

En este sentido, recordemos que la transmisión de los derechos de crédito, regulada en los artículos 1526 y ss. del Código Civil, opera por el propio contrato en el que las partes se ponen de acuerdo sobre la transmisión. Por ello, el término «cesión» parece ser el más adecuado en este tipo de transacciones.

Aunque esta expresión tiene múltiples acepciones, es pacífico en la doctrina el entendimiento del término «cesión» como sinónimo de transmisión, aludiendo al efecto de cualquier negocio jurídico obligatorio con finalidad traslativa, sucesión hereditaria o expropiación que suponga la transferencia de la titularidad sobre un derecho intangible a otra persona. La cesión, como transmisión, constituiría el cambio en la titularidad sobre el derecho. La concepción del término «cesión» como efecto de un negocio dispositivo, del ánimo liberal o de otra justa causa es pacífico en la doctrina española¹⁰⁰.

Podríamos decir entonces que el contrato de cesión de un nombre de dominio se identifica con el contrato de compraventa del mismo, es decir, que el nombre de dominio puede constituir el objeto de un contrato de compraventa mediante el cual se produzca la cesión de su titularidad a cambio de un precio.

Expondremos a continuación la forma en que comúnmente se lleva a cabo la transmisión del nombre de dominio mediante un contrato de compraventa. Para ello, debemos resaltar que la disposición del nombre de dominio no se entenderá referida a la dirección IP,

¹⁰⁰ CURTO POLO, M., *op. cit.*, p. 176.

sino al derecho de titularidad administrativa del mismo. Por otra parte, recordemos que es posible registrar un nombre de dominio sin asociarlo a ninguna dirección IP, esto es, sin identificarlo con ningún ordenador conectado a Internet¹⁰¹.

Al no ser reconocido *de facto* el nombre de dominio como un elemento esencial de la empresa o del empresario, asumimos que su transmisión es independiente de los mismos.

En este tipo de compraventa es común que se mencionen los siguientes aspectos¹⁰²: el cambio de titular, la identificación clara del nombre de dominio que se transmite, la forma de pago y las garantías.

3.3. El contenido del contrato de compraventa de nombres de dominio

Tomando en consideración todo lo expuesto, el contrato de compraventa de nombres de dominio sería esencialmente traslativo. Sin embargo, el contrato de cesión no se agota con la transmisión del nombre de dominio, sino que, como en todo contrato, surge de él un conjunto de obligaciones para las partes, propias del tipo contractual por el que se opera la transmisión, y que es preciso adaptar al contrato de cesión de nombre de dominio por las especificidades que presenta el objeto que se transmite.

Generalmente, el contenido del contrato de compraventa de nombres de dominio comprende las obligaciones del cedente y del cesionario.

3.3.1. Las obligaciones del cedente del nombre de dominio

3.3.1.1. Obligación de entrega

Como ya hemos mencionado, la *traditio* del nombre de dominio no puede llevarse a cabo. Por ello, el cedente se obligará a celebrar y llevar a cabo todos aquellos actos, procedimientos, trámites o documentos que sean necesarios o convenientes para acreditar los derechos

¹⁰¹ GARCÍA VIDAL, A., *Derecho español...*, *op. cit.*, p. 123.

¹⁰² AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen ...*, *op. cit.*, p. 59.

del cesionario sobre el nombre de dominio. El cedente está obligado a lograr la efectiva subrogación del cesionario en la posición jurídica que venía ocupando.

Es deber del vendedor o cedente realizar el cambio de titular del nombre de dominio. Por su naturaleza digital, el vendedor o cedente debe efectuar el cambio de titularidad del nombre de dominio a favor del comprador cuando se lo transmite a través de un contrato de compraventa.

Debido a ello, el cedente se obligará en el contrato a realizar las gestiones correspondientes para que el cesionario pueda tener el control sobre el nombre de dominio. En caso de que el cedente no llevara a cabo estos formalismos, simplemente no se transferirá el nombre de dominio objeto del contrato.

Esto quiere decir que la transmisión del nombre de dominio se considerará efectiva cuando se cumplan los requisitos técnicos que son necesarios para la misma. Estos requerimientos son, principalmente, que el comprador figure listado como registrante en la base de datos *Whois* para así poder tener acceso exclusivo a la administración (como contacto administrativo) del nombre o de los nombres de dominio objeto del contrato.

Los aspectos técnicos de la transferencia en las entidades de registro de los gTLD abiertos y de algunos ccTLD se articulaban generalmente por medio de un formulario que debía ser firmado tanto por el titular original como por el nuevo titular, debiendo estar la firma del titular original autenticada ante notario o cónsul. Una vez cumplimentado y firmado, dicho formulario debía ser enviado por correo postal a la entidad registradora, la cual, una vez verificado el cumplimiento de los requerimientos formales, procedía a la efectiva transferencia del dominio a favor de su nuevo titular¹⁰³.

Actualmente, los cambios realizados relativos a la digitalización de todos los procedimientos referentes al registro de nombres de dominio, han llevado a una simplificación de este trámite. Un ejemplo se presenta en lo establecido en el Plan de Dominios 2005 con el *.es*, donde la entidad registradora señala pautas claras para llevar a cabo la cesión de los nombres de dominio.

¹⁰³ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen ...*, *op. cit.*, p. 61.

El procedimiento de transmisión del .es puede ser solicitado por la entidad registradora que gestiona el nombre de dominio, por el titular del mismo («cedente») o por la persona que haya sido designada como contacto administrativo por el titular del dominio.

En el caso de que sea la entidad reguladora la que inicie el procedimiento, el titular o el contacto administrativo recibirá una comunicación vía correo electrónico para confirmar o rechazar el inicio del procedimiento¹⁰⁴. Si es el titular del nombre de dominio o el contacto administrativo quien inicia el procedimiento, deberá seleccionar la opción «Solicitud de transmisión de dominio» para enviar a la persona a la que se transferirá el nombre de dominio una comunicación vía correo electrónico para confirmar o rechazar la transmisión.

En dicha comunicación electrónica se expone que el titular del nombre de dominio tiene la intención de transmitir el derecho de uso del mismo a favor de un tercero¹⁰⁵, que la presentación de la comunicación supone la aprobación de la transmisión del derecho de uso del nombre de dominio en los términos previstos en el Plan de Dominios 2005¹⁰⁶ y que el adquirente cumple con lo previsto en el mencionado Plan y en la normativa de desarrollo¹⁰⁷.

Una vez aceptada la solicitud de transmisión, el titular transmitente deberá firmarla a través de su DNI electrónico o certificado digital. Cuando esto ocurra, la persona a la que se quiere transferir el nombre de dominio recibirá un correo electrónico en el que se le informará que se ha recibido una solicitud de transmisión y se le solicitará su confirmación. Una

¹⁰⁴ En dicho correo electrónico se comunica que la entidad registradora ha realizado la solicitud de transmisión del dominio de que se trata, se informa a favor de la persona en la que aparece el nombre de dominio y también se comunica a la entidad que gestiona en ese momento el nombre de dominio que se trate. Igualmente, se comunica que para poder iniciar dicha transmisión de forma efectiva o anularla, será necesario que en su condición de Persona de Contacto Administrativo del dominio que se trate inicie o anule el procedimiento de transmisión. Si pasado el periodo que en dicho correo electrónico se señale no se admite o rechaza el trámite, la solicitud será anulada. *Vid.* http://www.entorno.es/docs/info_castellano_cambio_titular_dominio.es.pdf [visita: 15 de junio de 2011].

¹⁰⁵ Cláusula primera del Formulario de Comunicación de transmisión del derecho de uso de un nombre de dominio bajo .es. (en adelante, Formulario).

¹⁰⁶ Cláusula segunda del Formulario.

¹⁰⁷ Cláusula tercera del Formulario. Más adelante, en las cláusulas cuarta y quinta del Formulario se establece que la comunicación quedará sin efecto si en el plazo de diez días naturales desde su presentación ante Red.es el adquirente del nombre o los nombres de dominio no acepta las condiciones que lleva aparejada su titularidad y solicita a Red.es la modificación de los datos de registro del nombre o los nombres de dominio. Igualmente declara tener los poderes suficientes para transmitir el nombre o los nombres de dominio referidos en la presente solicitud.

vez confirmada la transmisión, se mostrará un formulario para definir los nuevos datos asociados al dominio¹⁰⁸. Por medio de esta confirmación, el nuevo titular del nombre de dominio acepta los términos y condiciones del contrato de registro.

Entre estas condiciones, el nuevo titular declara que autoriza a la entidad registradora de su elección para actuar por su cuenta ante Red.es y para realizar todas las tramitaciones necesarias para la asignación y renovación del nombre o nombres de dominio que se transfieran, incluyendo la recepción de las respectivas comunicaciones y los pagos correspondientes a la asignación y renovación del nombre o los nombres de dominio¹⁰⁹.

Asimismo, el nuevo titular acepta a través de esta declaración que el agente registrador le ha informado adecuadamente y que está al corriente de las normas y procedimientos, términos, condiciones, tarifas, formas de pago y requisitos técnicos establecidos para el registro de nombres de dominio bajo .es con la mediación de un agente registrador acreditado, y que los acepta en su totalidad. Además, declara que conoce que el incumplimiento de estas normas, en los casos en que esté así expresamente establecido, supondrá la pérdida del nombre de dominio y su posible reasignación para su registro a favor de un solicitante que esté legitimado para ello¹¹⁰.

El nuevo titular del dominio declarará también que los datos que proporciona son ciertos, salvo error u omisión de buena fe, y que se compromete a mantener siempre actualizada la información facilitada en el formulario, comunicando cualquier cambio al agente registrador, que informará a Red.es siempre que haya modificaciones en cualquiera de los datos que deben ser remitidos al Registro. El incumplimiento de esta obligación puede dar

¹⁰⁸ Para completar dicho Formulario se debe indicar el dominio objeto de la transmisión, y Red.es señala la fecha de caducidad del mismo. Posteriormente, como solicitante se proporcionan los datos del nuevo titular y su correo electrónico. El nombre del titular anterior, los datos asociados al dominio, como identificador del titular, el nuevo PCT, PCA y PCF, además de la entidad registradora que gestionará el dominio, así como las nuevas direcciones DNS. Una vez cumplimentado el formulario, la pantalla muestra el documento resumen de la petición de transmisión, donde el nuevo titular declara cumplir con el Plan de Dominios 2005 y autoriza a un agente registrador para actuar por su cuenta, acepta las condiciones que lleva aparejada la transmisión de un nombre de dominio .es y la solicitud de modificación de sus datos.

¹⁰⁹ Cláusulas primera y segunda del Formulario de declaración del cumplimiento del Plan Nacional de nombres de dominio aprobado por la orden ITIC/1542/2005, de 19 de mayo, autorización a un Agente Registrador para actuar por su cuenta, aceptación de las condiciones que lleva aparejada la transmisión de un nombre de dominio bajo .es y solicitud de modificación de datos (en adelante, la Declaración del nuevo titular).

¹¹⁰ Cláusulas tercera y cuarta de la Declaración del nuevo titular.

lugar a que el nombre de dominio sea cancelado, de acuerdo con el procedimiento establecido a tal efecto, por ejemplo, por imposibilidad de contactar con las personas que figuran como responsables del mismo al no haber comunicado éstas en la forma establecida el cambio de sus datos o el cambio de responsables¹¹¹. Esta declaración deberá ser firmada también por DNI electrónico o certificado digital.

En la transferencia especial de dominios *.es*, el adquirente del derecho de uso deberá confirmar la transferencia mediante su declaración de cumplimiento de lo previsto en el Plan de Dominios 2005, de aceptación de las condiciones de la transmisión y solicitud de modificación de los datos del registro de dicho dominio. En este caso, se deberá acreditar documentalmente que se dan las circunstancias especiales a las que obedece este tipo de transmisión del dominio¹¹².

En cuanto a los gTLD, su transferencia se realiza de una forma similar al *.es*. El trámite también se inicia con la obligación del cedente de inscribir la transmisión ante la entidad registrador correspondiente y de cambiar los datos de contacto en la base de datos *Whois* por los del cesionario¹¹³. El cedente, además, deberá proporcionar al cesionario evidencia suficiente de dicho cambio de información y proporcionarle a su vez todas las contraseñas, datos contacto e información relacionados con el registro del nombre de dominio objeto del contrato, de manera que éste pueda ejercer libremente su uso, sin requerir la intervención del cedente o de un tercero.

3.3.1.2. Deber de información

En cualquier contrato de compraventa, el vendedor está obligado a responder por los vicios ocultos que pueda presentar la cosa con anterioridad al contrato y que se manifiesten una vez que se encuentre en manos del comprador. El fundamento de esta obligación se halla en la necesidad de consolidar la transmisión de la cosa y en asegurar la finalidad económica

¹¹¹ Cláusulas quinta y sexta de la Declaración del nuevo titular.

¹¹² Procedimiento de Transmisión. <http://www.nic.es/procedimiento-transmision/article/267> [visita: 11 de julio de 2011].

¹¹³ Los datos que se deben cambiar en la cesión de un nombre de dominio son el nombre del registrador, el contacto del registrante, el servidor *Whois*, la referencia URL, el nombre del servidor, el estado, la fecha de creación y la fecha de caducidad. Hay que recordar que los datos que haya que cambiar pueden ser solamente los de contacto en el caso de que no haya sido utilizado ese nombre de dominio.

atendida en el contrato. En el caso de la transmisión de nombres de dominio no se aplicaría este tipo de garantía, pues no se trata de una cosa material. Sin embargo, podemos decir que el deber de información del cedente para con el cesionario es especialmente relevante, dado que los defectos o la falta de la misma afectarían al nombre de dominio y tendría como consecuencia su extinción, ya que si en el cambio de titular los datos no están bien plasmados, el comprador no podrá tener acceso al control del dominio.

Otro deber fundamental del cedente es identificar de forma clara el nombre o nombres de dominio objeto del contrato de transmisión, así como las entidades registradoras ante las cuales hayan sido registrados, a efectos de garantizar la mayor seguridad de la compraventa.

Dicha identificación tendrá una significativa importancia en cuanto que la tramitación de la transferencia del dominio será gestionada por parte de la entidad registradora ante la que se encuentre registrado el nombre de dominio objeto del contrato¹¹⁴.

3.3.1.3. Obligaciones de garantía

El cedente deberá garantizar el uso pacífico y útil del nombre de dominio transmitido. Por ello, debe aceptar y reconocer expresamente que el cesionario adquiere en forma lícita el nombre de dominio, motivo por el cual se encuentra en plena libertad para llevar a cabo su venta, uso, disfrute y explotación, por cualquier medio o forma y en cualquier tiempo.

Asimismo, se establecen una serie de garantías respecto al nombre de dominio a efectos de proteger la posición del cesionario. Entre éstas destacan las cláusulas que contienen las siguientes declaraciones:

- La plena titularidad del nombre de dominio objeto del contrato.
- La validez y plena operatividad del nombre de dominio, acreditada por medio de la prueba del pago de las correspondientes tasas de registro y mantenimiento¹¹⁵.
- La ausencia de cualquier tipo de gravamen u otra forma de disposición sobre el nombre de dominio, así como la inexistencia de cualquier tipo de licencia sobre el

¹¹⁴ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 60.

¹¹⁵ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 60.

mismo. Es habitual la cláusula en la que se plasma que la garantía de titularidad sobre el nombre de dominio debe estar libre de todo tipo de cargas y gravámenes, con cuantos derechos al nombre de dominio correspondan, incluyendo sin limitación marcas y nombres comerciales que puedan poseer sobre la denominación incorporada al nombre de dominio¹¹⁶.

- La no afectación de los derechos de cualquier tercero como consecuencia de la titularidad del nombre de dominio, así como la inexistencia de cualquier tipo de reclamación extrajudicial o judicial sobre el mismo¹¹⁷.
- El compromiso del vendedor de no registrar ningún otro nombre de dominio igual o similar, ya sea bajo un gTLD o un ccTLD, obligación que puede someterse a un periodo de tiempo determinado¹¹⁸.

3.3.1.4. Otras obligaciones

En la gran mayoría de los contratos de compraventa, el cedente debe manifestar que el nombre de dominio se encuentra vigente y que a esa fecha no constituye derechos a favor de terceros.

También, reconocerá que todos los derechos derivados o relacionados directa o indirectamente con los derechos de propiedad industrial e intelectual son propiedad del cesionario, por lo que el uso de los mismos de cualquier forma por el cedente, así como el *goodwill* asociado con dicha utilización, será para el beneficio exclusivo del cesionario.

Igualmente, el cedente puede obligarse a no disputar o cuestionar la validez de los derechos de propiedad industrial e intelectual, ni a impedir o de manera alguna cuestionar el derecho del cesionario de solicitar y obtener el registro de derechos de propiedad industrial e intelectual idénticos o similares dentro y fuera del territorio que se estipule.

¹¹⁶ Un ejemplo de esta cláusula lo encontramos en el contrato de transferencia de nombre de dominio de la empresa Dominios Web, disponible en <http://www.dominiosweb.com/contrato.html> [visita: 24 de junio de 2011]. Igualmente, en contratos de compraventa de Sedo o Naming Digital y despachos de abogados, que fueron proporcionados por dichas empresas con el objeto de contribuir a la presente investigación.

¹¹⁷ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 61.

¹¹⁸ *Ibid.*

Por otro lado, el cedente se obliga a trasladar a los terceros, sociedades subsidiarias, afiliadas o socios comerciales relacionados con el contrato, idénticas obligaciones a las contenidas en el contrato. En este caso, el cedente será el único y exclusivo responsable frente al cesionario, sus subsidiarios o afiliados por los daños y perjuicios originados por el incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato por parte de terceros o de subsidiarios, afiliados o socios comerciales del cedente.

3.3.2. Las obligaciones del cesionario del nombre de dominio

Dado el carácter bilateral del contrato de compraventa del nombre de dominio, éste no sólo genera obligaciones para el cedente, sino también para el cesionario:

3.3.2.1. Pago del precio pactado en el contrato

El contrato de compraventa de nombre de dominio es un contrato oneroso. Debido a ello, el comprador del nombre de dominio está obligado a pagar el precio que se hubiera determinado en el momento de la celebración del contrato o cuya determinación haya quedado pospuesta para un momento ulterior¹¹⁹. En la compraventa de nombres de dominio, el pago del precio es la única obligación del cesionario.

El establecimiento del precio pactado por la compraventa del nombre de dominio, así como la forma de realizar el pago, son algunos de los puntos neurálgicos en este tipo de contratos, pues al tratarse de una forma de transmisión muy particular pueden surgir los siguientes problemas:

- Que el cedente se muestre reacio a realizar el cambio de datos ante la entidad registradora correspondiente si no recibe antes el importe convenido¹²⁰.
- Que el cesionario se resista a pagar hasta no haberse asegurado de que el cedente haya llevado a cabo los cambios de datos pertinentes.

¹¹⁹ *Vid.* artículos 1145 y 1447 del Código Civil español.

¹²⁰ *Ibid.*

Para conjurar este tipo de problemas en la compraventa de nombres de dominio se proponen algunas de las siguientes formas de pago: el pago parcial o la intermediación de un *escrow agent*.

3.3.2.1.1. *El pago parcial*

Esta modalidad de pago consiste en la satisfacción de la mitad del precio pactado antes de que el cedente realice los trámites para el cambio de titularidad del nombre de dominio, y de la parte restante una vez realizadas las correspondientes gestiones de cesión del nombre de dominio ante la entidad registradora¹²¹.

3.3.2.1.2. *Escrow agent o tercero de confianza*

El *escrow agent* es un tercero de confianza que retiene documentación legal o dinero tanto del comprador como del vendedor hasta que los términos y condiciones impuestas por las partes se hayan cumplido. Se encarga de transferir el dinero o los documentos en custodia y liberar y distribuir los fondos de acuerdo a las pautas señaladas por el comprador y vendedor. Ambas partes dependen de este tercero neutral para llevar a cabo fielmente sus mutuas instrucciones relativas a la transacción y para ser aconsejados si alguna de sus indicaciones no pudiera llevarse a cabo¹²².

¹²¹ Los medios de pago que se utilizan con más frecuencia son Pay Pal o transferencia bancaria si la transacción es mayor a 500 euros. *Vid.* <http://www.sedo.com/faq/faq.php?tracked=&partnerid=&language=es> [visita: 13 de junio de 2013].

¹²² Generalmente la compra o venta de un inmueble (u otro tipo de propiedad) requiere la transferencia de grandes sumas de dinero. Por ello, es importante que los fondos y los documentos se transfieran de una parte a la otra de forma segura y neutral. Para cubrir esta necesidad de proteger al comprador, al vendedor y al prestamista aparece la figura del *escrow*. North American Title Company, «¿Qué es el ESCROW?», *North American Reporter*, http://www.joecramos.com/Flyers/flyers/S-02_QueEsEscrow.pdf [Visita: 24 de junio de 2012], y The Talon Group, «¿Qué es escrow y por qué es necesario?», <http://www.talonnw.com/-Escrow-Spanish.pdf> [visita: 24 de junio de 2010], SHEFFIELD, R., «The Keys to Reliable Escrow Agreement», <http://csrc.nist.gov/nissc/1996/papers/NISSC96/paper001/article.pdf> [visita: 15 de junio de 2013].

Originalmente, la palabra *escrow* se refería únicamente al documento entregado en custodia a una tercera persona. La duración de dicha vigilancia o custodia duraba hasta el momento en que se cumpliera una determinada condición impuesta por las personas que ponían en depósito el documento. KENDALL R. A., «The Independent Escrow Agent: The Law and the Licensee», *38 S. Cal. L. Rev.*, 1964-1965, p. 289.

Actualmente, el término *escrow* tiene un significado más amplio: se refiere generalmente a una especie de «depósito» que por lo general reseña toda la transacción, desde la toma de las instrucciones de las partes para la entrega del bien depositado hasta la liberación del precio de compra al vendedor y el pago de la comisión del *escrow agent*. (El *California Financial Code*, promulgado en 1951, amplía la definición de *escrow* e incluye a toda la transacción, y reconoce que una custodia puede ser utilizada en la operaciones que afectan a

Es frecuente acudir a la figura del *escrow* en compraventas que se realizan a través de Internet: el comprador deposita el importe de la compra en una tercera persona, que garantiza que dicho monto no será enviado al vendedor hasta que el comprador reciba y apruebe lo que adquiere¹²³. Igualmente, se utiliza para proteger bienes inmateriales, tales como las licencias de uso de *software* para empresas¹²⁴.

En los contratos de compraventa de nombres de dominio suele incluirse una cláusula que estipula que la transacción se llevará a cabo por medio de un *escrow agent* que se encargará de la custodia del importe del precio del nombre de dominio, o bien de dicho importe y también del nombre de dominio, y, cuando se cumplan ciertas condiciones, llevará a cabo las instrucciones concretas acordadas previamente entre las partes.

En el caso de que el *escrow agent* tenga en custodia tanto el nombre de dominio como el importe de la operación, significa que, por un lado, el vendedor le ha proporcionado toda la información y datos necesarios para que lleve a cabo el cambio de titular del registro y, por otro, que el comprador le ha confiado el dinero para que cuando se haya hecho la transmisión del nombre de dominio lo transfiera al vendedor¹²⁵.

bienes muebles o inmuebles, además de que puede implicar la entrega condicional de cualquier documento escrito, el dinero, la evidencia del título de propiedad real o personal u otro bien de valor).

¹²³ Centro Europeo del Consumidor en España en http://cec.consumo-inc.es/cec/secciones/Ayuda/Consejos/-Estafas/Deposito_garantias_es.asp [visita: 23 de febrero de 2011].

¹²⁴ En este sentido, no es casualidad que el *escrow* sea definido como «aquél contrato que tiene por objeto garantizar al usuario el acceso a un programa fuente en el caso de que desaparezca la empresa titular de los derechos de propiedad intelectual». DEL PESO NAVARRO, E., «¿Qué tipos de contratos del mercado actual cubren nuestras necesidades?», <http://www.onnet.es/06062001.htm> [visita: 31 de agosto de 2012].

Lo que se deposita no es una cantidad de dinero sino el código fuente del programa de ordenador. En los programas de ordenador existe la posibilidad de pactar entre la empresa que desarrolla un programa de ordenador y el cliente. El primero deposita el código fuente de dicho programa ante un notario o tercero de confianza, en previsión de una serie de sucesos, como pueden ser los problemas que puede derivarse cuando una empresa adquiere una licencia de uso del *software* que no podrá modificar ni actualizar porque no se le comunica el código fuente, sino lo que se conoce como código objeto, por lo que quedará, con el tiempo, obsoleto o bien no podrá ajustarse a aplicaciones nuevas. PRENAFETA RODRÍGUEZ, J., «Sobre el contrato de escrow. Naturaleza jurídica y algunos problemas en torno a este contrato atípico», *Revista de Derecho Informático*, n.º 45, abril de 2002, <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1537> [visita: 4 de mayo de 2013]. El mencionado artículo está igualmente publicado en *Noticias Jurídicas*, <http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/200203-2755122021023780.html> [visita: 4 de mayo de 2013].

¹²⁵ Este tipo de servicios de *escrow* lo ofrece la empresa Moniker registrador autorizado por la ICANN que brinda un servicio completo donde se registran, compran, venden y subastan nombres de dominio. Para mayor información acerca de empresa y su servicio *escrow*, *vid.* Moniker, «Secure Domain Escrow. Rock-solid escrow protection for buyer and seller», <http://www.moniker.com/domainappraisalbrokerage/domain-escrow.jsp> y <https://www.moniker.com/aboutus.jsp> [visita: 24 de junio de 2010]. Se pueden utilizar dos servi-

En la práctica, lo que generalmente se da en custodia en la compraventa de nombres de dominio es únicamente el importe de la operación, de manera que los servicios *escrow* funcionan como una especie de depósito de garantía hasta que el nombre de dominio sea efectivamente transferido al adquiriente¹²⁶.

La utilización de un *escrow agent* en las compraventas de nombres de dominio remedia ciertas deficiencias, reduce riesgos, optimiza la transferencia y proporciona una serie de beneficios importantes tanto para el comprador como para el vendedor.

Entre los beneficios para el comprador, podemos citar los siguientes:

- **Seguridad.** La información que se proporciona para la obtención del control del nombre de dominio se deposita en un tercero neutral.
- **Garantía de devolución.** Si el vendedor no transfiere el nombre de dominio, se reembolsa al comprador la cantidad depositada.
- **Apoyo.** El *escrow agent* proporciona asesoría y está disponible durante toda la transacción.

Y entre los beneficios para el vendedor:

- **Seguridad.** El *escrow agent* verifica si el comprador dispone de los fondos para pagar el precio del nombre de dominio (protege contra el fraude de tarjetas de crédito o la insuficiencia de fondos).
- **Garantía de pago.** Una vez que se verifica que la transferencia cumple con las especificaciones requeridas, el vendedor recibe el importe acordado.

cios de *escrow* distintos, uno que solo se presta cuando la empresa de *escrow* es el *broker* del nombre de dominio, es decir, que el nombre de dominio se vende a través de su servicio de compra y venta, y otro que se denomina *external domain escrow* y consiste en un servicio independiente del hecho de si la compraventa se hace a través de una empresa específica. Un ejemplo de ello Sedo, donde sus compraventas a través de subasta proporciona *links* de *escrow agents* para facilitar la transferencia del dominio y su pago. Vid. SEDO, «Domain Escrow», <http://www.sedo.com/us/services/domain-escrow/?tracked=&partnerid=&language=es>. En este mismo sentido, vid. Wikipedia, «Domain name auction» http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_auction [Visita: 24 de junio de 2010].

¹²⁶ Tal es el caso del servicio de www.escrow.com. En este sentido, vid. Escrow.com, «Domain Name Escrow Services. The Safe way to Buy and Sell Domain Names Online», https://www.escrow.com/solutions/-domain_name/index.asp [visita: 23 de febrero de 2011], y AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 60.

- **Apoyo.** El *escrow agent* proporciona al igual que al comprador, asesoría y está disponible durante toda la transacción. Protege los intereses tanto del cedente como del cesionario.

La figura del *escrow* no se encuentra regulada en el sistema jurídico español. Se trata de un contrato atípico de naturaleza compleja¹²⁷. Sin embargo, puede resolverse acudiendo a la libertad de pacto establecida en el artículo 1255 del Código Civil español que establece

¹²⁷ PRENAFETA RODRÍGUEZ, J., *op.cit.* Algunos autores la equiparan al fideicomiso (BECERRA, J. F., *Diccionario de terminología jurídica norteamericana (inglés-español). Estudios en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario*, México, Escuela Libre de Derecho, 2008) o la consideran como una especialidad del contrato de depósito (PRENAFETA RODRÍGUEZ, J., *ibid.*) ya que se entrega una cantidad de dinero, títulos, valor u otros bienes por parte del depositante o fideicomitente (*grantor*) a una persona física o jurídica neutral e independiente, denominada depositario o fiduciario (*escrow agent*), a fin que los conserve, ya sea directamente en su poder o en una cuenta bancaria (*escrow account*) y los entregue al beneficiario o fideicomisario (*grantee*) al cumplirse las condiciones pactadas («se utiliza, por ejemplo, en la compraventa de bienes inmuebles, en que el vendedor entrega al depositario el título de propiedad y demás documentos necesarios para transmitir la propiedad y el comprador le entrega el precio pactado y los gastos de escrituración, de tal manera que al quedar formalizada legalmente la operación, el depositario entrega al comprador el título de propiedad y al vendedor el precio pactado», BECERRA, J. F., *Ibid.*, pp. 359-360).

A nuestro parecer, ni el fideicomiso, ni el depósito son equiparables al *escrow*. En el primer caso hay que tomar en consideración que la finalidad del fideicomiso en el Derecho español es distinta a la de la figura del *escrow*, pues se regula como una sustitución fideicomisaria en materia de sucesión (artículos 781 y ss. del Código Civil). En el segundo caso, el *escrow* colisiona con el concepto de depósito contemplado en el artículo 1758 del Código Civil y en los artículos 303 y 304 del Código de Comercio. La problemática surge no sólo de los propios elementos del contrato de depósito, sino sobre todo de la forma en que éste produce sus efectos, ya que el depósito se constituye en interés del depositante, a diferencia del *escrow*, que pretende proteger el interés principalmente de un tercero, al que se restituirá la cosa (artículo 1775 del Código Civil).

Igualmente, es importante resaltar que el depósito tiene como «causa o función económica la de hacer posible que una persona reciba de otra una cosa mueble, obligándose frente a ésta a custodiarla y a restituirla en el momento pactado o, en su defecto, en el elegido por el depositante» (BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*, vol. II, Madrid, Tecnos, 2011, p. 147). Por ello, se exige, entre otros elementos, que el depósito sea una cosa mueble (depósito civil) o que la cosa depositada sea objeto de comercio (depósito mercantil). Esta sola situación hace inviable el contrato de depósito de un nombre de dominio, pues si bien podría depositarse el precio del mismo, el dominio en sí no es susceptible de ser objeto de depósito a la luz de lo establecido en el Código Civil (artículo 1761) y en el Mercantil (artículo 303-2).

Del mismo modo, vemos diferencias entre estos dos contratos cuando se trata de bienes inmateriales como el código fuente de un programa de ordenador, pues se presenta la dificultad de que es necesaria la actualización periódica del mismo (por el desarrollo de nuevas versiones), mientras que en el depósito clásico el bien se guarda de forma que no pueda ser abierto hasta el momento de la devolución de la cosa. Por otra parte, la obligación del depositario en el depósito se limita a guardar y restituir la cosa, mientras que el *escrow* va más allá, pues tanto el comprador como el vendedor suelen establecer pautas que sobrepasan el depósito. Existen otras cuestiones del depósito que chocan con la idea del *escrow*, como el derecho de restitución, establecido en el artículo 1776 del Código Civil y, especialmente, el derecho de retención de la cosa por parte del depositario por el abono de los gastos de conservación o indemnizaciones por los perjuicios que le haya causado el depósito. En el caso del *escrow* esto último no podría darse, ya que se perjudicarían los derechos del licenciario del programa de ordenador [PRENAFETA RODRÍGUEZ, J., *ibid.*].

que «los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público».

La utilización de la cláusula *escrow* en un contrato de compraventa de nombre de dominio ofrece, como vemos, seguridad a ambas partes. No obstante, se trata de una figura propia del derecho anglosajón, por lo que no se adapta fácilmente al derecho español.

Asimismo, es interesante resaltar que la utilización del *escrow* en esta clase de compraventas pone nuevamente en evidencia el problema de la falta de consideración jurídica del nombre de dominio, ya que esta figura es utilizada habitualmente para asegurar compraventas cuyo objeto es un bien jurídico material o inmaterial y no un bien digital o electrónico.

3.4. La mercantilidad del contrato de compraventa del nombre de dominio

Teniendo en cuenta la restringida definición que del contrato de compraventa mercantil realiza el artículo 325 del Código de Comercio, no parece, en principio, que el contrato de compraventa de nombres de dominio pueda calificarse como mercantil¹²⁸.

La legislación exige la naturaleza mueble de la cosa comprada y el doble requisito subjetivo o intencional del comprador, que ordena que la adquisición se realice precisamente para revender la cosa o cosas adquiridas, con ánimo de lucrarse el comprador en la posterior venta.

En este sentido, y como ya hemos señalado, el nombre de dominio no tiene una naturaleza mueble, pero tampoco inmueble, incorpórea o inmaterial, características éstas reguladas por el Código Civil. De esta manera, y por su falta de definición jurídica, el nombre de dominio ni siquiera sería aspirante a ser objeto de un contrato de compraventa civil.

¹²⁸ Este artículo, por otro lado, ha sido criticado por la doctrina por dar lugar a exclusiones que no se ajustan en modo alguno a las necesidades del tráfico. Sobre el particular, *vid.* GARCÍA-PITA Y LASTRES, J. L., «Compraventa mercantil y derecho de los consumidores (de nuevo sobre la calificación mercantil de la reventa)», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, n.º14, septiembre de 1994, p. 11; LANGLE RUBIO, E., *El contrato de compraventa mercantil*, Barcelona, Bosch, 1958; PAZ-ARES, C., «Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa», *Anuario de Derecho Civil*, 1983, pp. 943 y ss.; SECO CARO, E., *El contrato mercantil de compraventa*, Madrid, Marcial Pons, 2009.

Sin embargo, atendiendo a que en la práctica los nombres de dominio se transmiten a través de la compraventa o cesión onerosa, podemos defender la mercantilidad de este tipo de contrato en función de la intención de reventa del comprador, pues en el caso de las empresas dedicadas a ofertar estos identificadores por un precio se cumple sobradamente el requisito de intención de reventa.

No obstante, el requisito del ánimo de reventa no siempre se ve cumplido, ya que en ocasiones el nombre de dominio se adquiere sólo para identificar comercialmente un negocio en la Red. En este caso, podríamos acudir a lo señalado por el Tribunal Supremo, que califica una compraventa como mercantil cuando la cosa objeto del contrato se utiliza en la actividad mercantil de la empresa que lo obtiene¹²⁹.

De esta manera, en la mayoría de los casos el nombre de dominio es integrado en el proceso productivo de la empresa cesionaria. En consecuencia, se podría afirmar el carácter mercantil de la compraventa del nombre de dominio en la medida en que el cesionario del mismo, normalmente un comerciante, lo adquiere con la finalidad de servirse de él como instrumento de identificación de su oferta en el tráfico económico, integrando de esta forma el nombre de dominio cedido en su explotación empresarial. O bien, con el ánimo de transmitirlo a un tercero y lucrarse de este modo con la reventa.

3.5. El Régimen jurídico aplicable al contrato de compraventa de nombre de dominio

Vemos que el contenido del contrato de compraventa de nombre de dominio no es tratado de forma muy distinta al contrato de compraventa de bienes materiales. El régimen jurídico por el que se regiría sería lo establecido en el contrato, puesto que las partes, en uso de la autonomía de su voluntad, pueden regular sus relaciones jurídicas de la manera que consideren conveniente. No obstante, habrá ocasiones en las que no todo el régimen jurídico del

¹²⁹Sobre este punto, *vid.* sentencias del Tribunal Supremo del 13-3-1943, 16-4-1942, 4-4-1941, 15-10-1940, 13-3-1936, 10-2-1936, 16-2-1933, 8-10-1929, 26-9-1927, 15-6-1926, 26-1-1926, 16-5-1923, 21-4-1911, 31-1-1908, 14-12-1907, 18-1-1904, 10-5-1900, 3-6-1898, 19-6-1886, 5-5-1883, 12-12-1881, 3-5-1881, 16-3-1867, 20-9-1862, 24-3-1858, 5-8-1857 y 11-11-1827. Más recientes, podemos acudir a las del 30-11-1988 y 6-10-1997.

contrato estará previsto convencionalmente y será preciso acudir a la ley para regular el contrato.

La autonomía de la voluntad de las partes encuentra ciertos límites con relación al objeto, eficacia y obligaciones mínimas que genera el contrato, que vienen establecidos en el régimen legal aplicable a los nombres de dominio, que, como ya dijimos, poco regula a esta figura y su transmisión, señalando simplemente que es transmisible, sin indicar cómo y en qué forma se puede dar esa transmisión.

4. La problemática del efecto traslativo del contrato de compraventa del nombre de dominio

Encontramos ciertas deficiencias en la cesión del nombre de dominio mediante el contrato de compraventa. La realidad es que no está nada claro que el contrato de compraventa de un nombre de dominio sea un contrato traslativo de titularidad del derecho de propiedad y de los otros derechos que recaen sobre bienes. Ni tampoco que se lleve a cabo mediante la ejecución de la obligación de entrega que tiene su fundamento en el título antecedente.

El nombre de dominio no posee las características de la cosa ni del bien inmaterial, aunque en cuanto a posición jurídica compleja se asemeje al derecho de propiedad y pueda ser objeto de compraventa¹³⁰. Igualmente, no existe ningún título que avale la entrega del mismo. Ya hemos visto que la entrega del nombre de dominio se adapta a las especificaciones técnicas que exige la existencia del mismo. Lo que sí está claro es que generalmente la transmisión de la titularidad del nombre de dominio tendrá como contraprestación el pago de una cantidad dineraria al cedente.

¹³⁰ Así lo ha expresado el profesor Castán Tobeñas con relación al derecho de los bienes inmateriales. CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho civil español, común y foral. Tomo IV. Derecho de obligaciones. Las particulares relaciones obligatorias*, Madrid, Reus, 1988, p. 81.

4.1. El tratamiento del nombre de dominio como derecho de propiedad por parte de la UDRP

Ni la UDRP ni el Plan de Dominios 2005 aluden expresamente al nombre de dominio como derecho de propiedad. Disponen, no obstante, que puede ser transmitido, aunque no señalan a través de qué medios de los reconocidos por el Derecho.

Hemos visto que el régimen jurídico concerniente a los nombres de dominio resuelve el problema de los *cybersquatters* admitiendo, de una forma u otra, que el registrante de un nombre de dominio que infrinja los derechos de un tercero titular de una marca o de un derecho anterior deberá transferir el dominio a quien posea interés legítimo o algún derecho sobre el mismo. Esta dinámica de resolución de conflictos crea una gran dificultad: la del tratamiento como propiedad de los nombres de dominio¹³¹.

Igualmente, los nombres de dominio son en «apariencia» regulados por la ICANN con un régimen muy similar al de la «propiedad». Muestra de ello es que «la acción reivindicatoria de un nombre de dominio, con la consiguiente orden a la entidad de registro de que proceda a transferir el nombre de dominio, sí tiene cabida en los procedimientos extrajudiciales de solución de controversias en materia de nombres de dominio»¹³².

De conformidad con el procedimiento de la UDRP y con los demás procedimientos extrajudiciales que lo adoptan como modelo, el demandante titular de la marca puede solicitar la cancelación o la cesión del registro del nombre de dominio del demandado¹³³. La UDRP prevé que el nombre de dominio podrá cederse en los casos en que el titular haga llegar instrucciones a la entidad registradora de que lleve a cabo la cesión. Asimismo, procederá a la cesión en el caso de que la entidad registradora reciba una orden de un tribunal o comité de arbitraje con jurisdicción competente por la que se establezca esta medida, o bien reciba una resolución de un jurado administrativo autorizado por la que se exija la cesión¹³⁴.

¹³¹ NGUYEN N. y XUAN T., «Cyberproperty ...», *op.cit.*, pp. 186 y 212.

¹³² GARCÍA VIDAL, A., «La acción...», *op. cit.*, p. 1586.

¹³³ Clausula 4 (i) de la UDRP.

¹³⁴ Cláusula 3 (a),(b) y (c) de la UDRP.

Del mismo modo, la UDRP señala los casos de la cesión del nombre de dominio durante un conflicto y menciona dos situaciones específicas:

- La cesión jurídica de un nombre de dominio a un nuevo titular.
- La cesión técnica, que consiste en el cambio del nombre de dominio a otra entidad registradora¹³⁵.

La Política Uniforme establece que no se podrá transferir el nombre de dominio a otra persona ni a otro registrador durante el conflicto, salvo acuerdo entre las partes¹³⁶.

Centrándonos en la cesión jurídica del nombre de dominio, se prevé que la ejecución de la resolución dictada en el procedimiento extrajudicial quedará en suspenso si el demandado presenta en un determinado plazo la justificación oportuna de haber iniciado una demanda judicial contra el demandante en la jurisdicción en la que este último hubiera presentado la demanda¹³⁷. En este sentido, se puede afirmar que lo que está haciendo el titular del nombre de dominio que ha perdido el procedimiento extrajudicial es ejercitar una acción reivindicatoria de su nombre de dominio¹³⁸.

Esto último es de especial importancia si tenemos en cuenta que una de las principales diferencias entre los bienes materiales y los bienes inmateriales se manifiesta de forma palpable en el ejercicio de la acción reivindicatoria, contenida en el segundo párrafo del artículo 348 del Código Civil español. La finalidad de la acción reivindicatoria es restituir al propietario en la posesión de la cosa de la que ha sido privado. En el caso de los bienes inmateriales, como pueden ser la marca¹³⁹ o las patentes, no cabe hablar de acción reivindicatoria, por cuanto que antes de su registro no se puede hablar de que haya un derecho sobre dicho bien inmaterial. Por ello, como apunta la doctrina, habría que hablar más bien de

¹³⁵ Por ejemplo, si el titular del nombre de dominio registra el dominio vía Nominalia (empresa registradora autorizada) y desea cambiar el dominio a ARSYS otra empresa registradora.

¹³⁶ *Vid.* Cláusula 8 de la UDRP.

¹³⁷ Cláusula 4 k) del UDRP.

¹³⁸ Respecto a esta afirmación, el profesor García Vidal señala ciertos matices y hace un interesante análisis de sentencias españolas, donde explica que en muchas ocasiones la orden judicial consiste no en la transferencia misma del nombre de dominio sino que la orden consiste en que sea el demandado quien proceda a transferir el nombre de dominio al demandante. GARCÍA VIDAL, A., *op. cit.*, p. 1587.

¹³⁹ En el caso del derecho de marca, ningún texto normativo permite solicitar con éxito la acción reivindicatoria de un bien inmaterial. *Vid.* GARCÍA VIDAL, A., *op. cit.*, pp. 1581 y ss.

acción subrogatoria para los derechos sobre bienes inmateriales que han sido concedidos indebidamente a una persona¹⁴⁰.

4.2. El tratamiento del nombre de dominio como derecho de propiedad por parte del Plan de Dominios vigente

El régimen jurídico español tampoco señala que el nombre de dominio sea un «objeto de propiedad», pero determina que se trata de un derecho a la utilización que podrá ser transmitido voluntariamente, siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en el Plan de Dominios 2005 y en su normativa de desarrollo.

En la normativa reguladora de los nombres de dominio *.es* no se prevé la transferencia del nombre de dominio a instancias de una orden judicial como consecuencia de una vulneración de un derecho de propiedad industrial. En el artículo undécimo del Plan se dispone que «la autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio que incluyan términos o expresiones [...]». Como se observa, sólo se prevé que se ordene a la entidad Red.es la cancelación de un nombre de dominio que vulnere un derecho de propiedad industrial, pero no su transferencia. Sin embargo, se cuenta con el sistema de resolución extrajudicial de conflictos «Disposición adicional única» donde se puede ordenar la transferencia del nombre de dominio¹⁴¹.

De acuerdo con el artículo 13 (b) (viii) y 21 (b) de la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (*.es*) (en adelante, el Reglamento «*.es*»), la demanda deberá incluir la pretensión consistente en la transmisión del nombre de dominio al demandante o la cancelación del mismo. Igualmente, en el artículo 23 señala que Red.es ejecutará

¹⁴⁰ GALÁN CORONA, E., «En torno al ejercicio de la acción reivindicatoria en materia de patentes de invención y modelos de utilidad», *Actas de Derecho Industrial*, 1978, pp. 433 y ss.

¹⁴¹ *Vid.* Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («*.es*»), http://www.autocontrol.es/pdfs/Reglamento_Red_es.pdf o http://www.dondominio.com/aviso/reglamento_resconfes_es [visita:13 de junio de 2013].

la decisión dictada por el experto en el supuesto de que éste estime la demanda y transferirá el nombre de dominio al demandante o cancelará el nombre de dominio. En el caso de que se haya iniciado un procedimiento judicial ante un juzgado competente, Red.es suspenderá la ejecución de la decisión hasta que reciba un documento acreditando la conclusión de dicho procedimiento judicial, salvo que el órgano judicial determine lo contrario.

Podemos observar que es muy parecido a lo establecido en la UDRP, por lo que nos remitimos a las reflexiones esbozadas en relación con la acción reivindicatoria.

Por otra parte, en ninguna parte del cuerpo normativo del Plan de Dominios 2005 se indica que el .es pueda ser transmitido a través de los medios que el Derecho reconoce a los derechos de propiedad, aunque sí especifica la transmisión de esta figura en los casos de sucesión universal *inter vivos* o *mortis causa* y en los de cesión de marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio. El sucesor o cesionario podrá seguir utilizado dicho nombre, siempre que cumpla las normas de asignación establecidas en la normativa y solicite a la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del dominio¹⁴². En este sentido, el Plan de Dominios 2005 otorga al nombre de dominio un tratamiento de bien jurídico transmisible a través de un negocio jurídico¹⁴³.

4.3. Las deficiencias del contrato de compraventa como modo de transmisión del nombre de dominio

Como hemos señalado repetidas veces, es una realidad que el nombre de dominio se transfiere, en la gran mayoría de los casos, a través del contrato de compraventa, por ser ésta la forma típica de adquisición del derecho de propiedad.

El interés de la calificación del nombre de dominio como derecho de propiedad obedece más a la conveniencia de simplificar e incluir los derechos sobre los bienes electróni-

¹⁴² Artículo duodécimo del Plan de Dominios 2005.

¹⁴³ En el caso del .es existen dos modalidades de transferencia de dominios: la transmisión ordinaria y la especial. La primera se da en los casos de transmisión voluntaria o cesión de la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el dominio, y la segunda, en los casos de sucesión universal *inter vivos* o *mortis causa* y compraventa de empresas, en los que el sucesor podrá seguir utilizando dicho nombre, siempre y cuando cumpla con las pautas marcadas por Red.es. Procedimiento de transmisión. <http://www.nic.es/procedimiento-transmision/article/267> [visita: 11 de julio de 2011].

cos dentro de categorías conocidas y reguladas en nuestro ordenamiento que a un deseo de mantenerse fieles a la realidad. Es evidente que el nombre de dominio no se adecúa al derecho de propiedad establecido en el Derecho español.

Si asumiéramos que se trata de un derecho de propiedad, que es lo que se hace en la práctica, el contrato de cesión o compraventa de nombre de dominio se calificaría, en función de lo expuesto, como un contrato consensual, bilateral, conmutativo y de tracto instantáneo que presupone la transferencia, a cambio de una contraprestación en metálico, al cesionario (comprador) de la totalidad de las facultades, derechos y obligaciones que integran la posición jurídica compleja en que consiste el nombre de dominio.

De esta forma, cabe apuntar, en primer lugar, la posibilidad de licenciar el nombre de dominio, posibilidad que plantea ciertas dificultades si la comparamos con la licencia de una marca, por ejemplo. En este sentido, cabe señalar que, tal y como se ha indicado anteriormente, el registro de un nombre de dominio tiene efectos internacionales, mientras que el registro de un signo distintivo tendrá necesariamente efectos territoriales, derivados de la competencia de la entidad ante la que el signo en cuestión se halle inscrito¹⁴⁴.

Cualquier disposición en este sentido, a diferencia del ámbito de los signos distintivos, no se encontraría respaldada por un registro público, en el sentido tradicional del término. Por tanto, los negocios de disposición del nombre de dominio deberían enmarcarse dentro de un contexto especial.

Es evidente que en este caso no nos encontramos ante una cosa material respecto a la cual sea posible la *traditio*, concebida en sus múltiples formas¹⁴⁵. Por ello, no son aplicables las formas de entrega previstas en el artículo 1464 del Código Civil español para los bienes incorpóreos, pues no existe la consideración del nombre de dominio como un derecho de propiedad, ni tampoco como un derecho de uso en un sentido técnico-jurídico. En este sentido, es importante recordar que el derecho de uso que se otorga en el caso del *.es* no concreta ningún tipo de utilización (comercial o no), sino que simplemente proporciona el derecho de uso como identificador técnico en la Red.

¹⁴⁴ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 62.

¹⁴⁵ *Vid.* NAVARRO CHINCHILLA, J. J., «La transmisión de la propiedad industrial», en NAVARRO CHINCHILLA, J. J. y VÁZQUEZ GARCÍA, R. J. (coords.), *Estudios sobre marcas*, Granada, Comares, 1995, pp. 224-225.

Cabe resaltar, además, que sobre el dominio como tal no recae un derecho exclusivo de ningún tipo, sino un derecho de uso en el que ni siquiera existe la obligación de utilizar el dominio más que para efectos de direccionamiento¹⁴⁶, por lo que se reduce a un derecho de utilización, sin más límites que el pago de las tasas de registro o de renovación.

Tomando esto en consideración, para que la titularidad sobre el nombre de dominio se transmita de forma automática del cedente al cesionario es preciso que el cedente tenga el poder de disposición sobre la titularidad del nombre de dominio.

Según el artículo 348 del Código Civil español, el derecho de propiedad es «el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes». Esto significa que «un derecho de propiedad sólo es reconocible como tal si en él se produce la conjunción de sus caracteres específicos: *ius utendi, ius fruendi, ius disponendi*»¹⁴⁷. La propiedad confiere a su titular una serie de facultades mínimas: el derecho a utilizar la cosa y servirse de ella libremente, el derecho a percibir sus frutos y productos, si los produjere, y el derecho a disponer de la cosa por cualquier título, ya sea esta una disposición total o parcial, imponiendo sobre la cosa cargas y gravámenes o derechos reales que limitan su utilidad o aprovechamiento¹⁴⁸.

Si, tal y como se ha indicado anteriormente, se entiende que el nombre de dominio es susceptible de compraventa, en principio no habría razón para descartar la posibilidad de disponer del mismo por otros medios aparte de la compraventa. De esta forma debe destacarse especialmente la posibilidad de gravar el nombre de dominio constituyendo sobre el mismo una prenda o incluso como objeto de hipoteca inmobiliaria.

No obstante, esta situación colisiona con la falta de adaptación legislativa al ámbito electrónico. Tanto la prenda sin desplazamiento como la hipoteca inmobiliaria se encuentran reguladas por normas jurídicas que tienen casi 50 años de antigüedad, lo que provoca una evidente dificultad para compatibilizar ambos ámbitos. Cualquier análisis al respecto estará marcado por esta diferencia entre la norma y su evolución. Igualmente, la posibilidad

¹⁴⁶ Vid. GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español...*, op. cit., p. 123.

¹⁴⁷ Díez PICAZO, L., «Algunas reflexiones sobre el derecho de propiedad privada en la Constitución», en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S. (coord.), *Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría*, II, Madrid, Civitas, 1991, p. 1257.

¹⁴⁸ GARCÍA VIDAL, A., op. cit., p. 126.

de servirse de la prenda o de la hipoteca respecto a un nombre de dominio estará también en gran medida restringida por razón de las diferencias existentes entre la operativa de los registros de nombres de dominio y los signos distintivos¹⁴⁹, clasificados jurídicamente estos últimos como derechos de propiedad industrial.

Si quisiéramos constituir una hipoteca mobiliaria sobre un nombre de dominio, la cuestión requeriría de una interpretación ciertamente extensiva de los conceptos incluidos en la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda (en adelante, Ley de Hipoteca), especialmente teniendo en cuenta el hecho de que se trata de una lista limitativa respecto a los bienes susceptibles de hipoteca¹⁵⁰.

El artículo 12 de la mencionada Ley señala que únicamente podrán ser hipotecados: 1) los establecimientos mercantiles, 2) los automóviles y otros vehículos de motor, así como los tranvías y vagones de ferrocarril de propiedad particular, 3) las aeronaves, 4) la maquinaria industrial, y 5) la propiedad intelectual e industrial.

A partir de esto, y con la intención de explorar la posibilidad de hipotecar un nombre de dominio, analizaremos las últimas dos categorías, que son las que podrían servirnos:

- **La maquinaria industrial.** El artículo 42 de la Ley de Hipoteca considera que son maquinaria industrial «las máquinas, instrumentos o utensilios instalados y destinados por sus propietarios a la explotación de una industria y que directamente concurrán a satisfacer las necesidades de la explotación misma». De esta forma, podría considerarse que el nombre de dominio es un elemento necesario para el desarrollo de las actividades comerciales de su propietario, al menos en el ámbito de Internet, siendo, de hecho, imprescindible para poder operar en dicho ámbito. Esta interpretación encuentra el problema de que se refiere al enfoque material que da el mencionado artículo al concepto de máquinas¹⁵¹.
- **La propiedad intelectual e industrial.** El artículo 21 (a) de la Ley de Hipoteca considera hipotecable «el nombre comercial, rótulo de establecimiento, marcas distintivas y demás derechos de propiedad industrial e intelectual». Es evidente que la

¹⁴⁹ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, pp. 64 y ss.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

inclusión de los nombres de dominio dentro de esta categoría requeriría de una interpretación ciertamente extensiva de la Ley, tendente a equiparar, *mutatis mutandis*, el nombre de dominio con cualquiera de los derechos de propiedad señalados¹⁵². Dicha equiparación equivaldría a una consideración muy forzada del nombre de dominio como bien inmaterial, situación que no es viable debido a las palpables diferencias entre las mismas.

Por lo que respecta a la posibilidad de servirse del nombre de dominio como prenda, hay que tener en cuenta que el artículo 53 (1) de la Ley de Hipoteca reconoce la posibilidad de constituir prenda sin desplazamiento sobre «las máquinas y demás bienes muebles identificables por características propias», categoría esta última dentro de la que cabría incluir, aunque no sin cierto esfuerzo, a los nombres de dominio¹⁵³.

Como se desprende de este intento de encuadrar al nombre de dominio dentro de los derechos reales conocidos, se hacen evidentes las deficiencias que tiene el contrato de compraventa como modo de transmisión de nombres de dominio.

En caso de que se deseara utilizar un nombre de dominio como hipoteca o prenda, la viabilidad de dicho negocio sería sometida a un doble control: al momento de la protocolización por parte del notario y, posteriormente, al momento de su inscripción ante el mencionado registro, por lo que cualquiera de dichos negocios se enfrentaría a significativas dificultades que, excepto que se produzca una modificación en la referida normativa para adaptarla al ámbito concreto de los nombres de dominio o que se adopte una interpretación claramente favorable, harían ciertamente problemática, si no imposible, la correspondiente prenda o hipoteca¹⁵⁴.

A pesar de que son definitivas las valoraciones por las que el nombre de dominio no puede ser considerado como un derecho de propiedad en el Derecho español, en ocasiones la doctrina y la jurisprudencia extranjera han sostenido que el titular del nombre de dominio

¹⁵² Varias jurisdicciones europeas han aceptado dicha equiparación. Un ejemplo, Italia con la Sentencia del Tribunal de Milán de 3 de junio de 1997 (Giurisprudenza Italiana 1997, I, 2 col. 697) destacó la equiparabilidad entre la *insegna* (institución equiparable al rótulo de establecimiento español) y el nombre de dominio. Sobre el particular, *vid.*, GARCÍA VIDAL, p. 72

¹⁵³ AGUSTINOY GUILAYN, A., *op. cit.*, p. 66.

¹⁵⁴ *Ibid.*

ostenta un verdadero derecho de propiedad. Sin embargo, hoy por hoy, la carencia fundamental del contrato de compraventa de nombre de dominio es la falta de definición jurídica del propio nombre de dominio, pues en sentido técnico-jurídico no se cuenta con el poder de disposición requerido para su transmisión.

Lo más curioso es que en el contrato de cesión de nombres de dominio aparecen los elementos esenciales, como los son la consensualidad, la onerosidad, la reciprocidad y la conmutatividad, que permiten calificarlo como un contrato de compraventa. Asimismo, se produce una alteración en el patrimonio de cada una de las partes contratantes, dado que el vendedor pierde la titularidad sobre el nombre de dominio y el comprador se obliga a pagar el precio acordado por dicha titularidad. Sin embargo, para que el contrato de compraventa de nombre de dominio pueda ser no sólo un negocio obligatorio, sino también un contrato traslativo de la titularidad sobre el derecho y dar sentido a dichos acuerdos jurídicos basados en la compraventa, el nombre de dominio tiene que ser calificado jurídicamente.

De todo lo expuesto, vemos nuevamente la necesidad de definir jurídicamente al nombre de dominio, pues manteniendo las cosas como están en la actualidad, la compraventa de un nombre de dominio es sólo un acuerdo en el que un sujeto, denominado «vendedor», se obliga a dar la orden de transferencia a la «entidad registradora» para transferir «algo que recibe el nombre de dominio» a otro sujeto, designado como «comprador», que está obligado a pagar un precio cierto y en dinero por ese «algo» sobre lo que no se ostenta ningún derecho específico que asegure al comprador que no será «desposeído» del mismo.

En este sentido, debemos definir el objeto del contrato, recordemos, que un negocio jurídico dispositivo por cuanto se produce un cambio en la titularidad de una situación patrimonial existente; afecta a un derecho subjetivo integrado en un patrimonio que va transferido, modificado o extinguido¹⁵⁵.

La realidad del régimen jurídico relativo al nombre de dominio hace que afirmemos con contundencia que no es ni propiedad y ni siquiera un derecho, con ciertas excepciones como la del ccTLD *.es*. Igualmente, no le antecede ningún título que haga posible la entrega, como en el caso de los bienes inmateriales de propiedad industrial.

¹⁵⁵ Díez-PICAZO, L. y GULLÓN A., *Sistema de Derecho Civil. Vol. I: Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica*, Madrid, Tecnos, 2012, p. 484.

Por todo lo dicho, y debido a la cantidad y naturaleza de los litigios sobre el derecho sobre un nombre de dominio, creemos necesaria la comprensión del concepto jurídico del mismo, para luego poder estar en posición de determinar su naturaleza y, por consiguiente, poder calificar como mercantil el contrato de compraventa que tiene por objeto un nombre de dominio.

Capítulo IV

Naturaleza jurídica del nombre de dominio.

Planteamiento doctrinal y jurisprudencial

1. El concepto jurídico «tradicional» del nombre de dominio

Llama nuestra atención el hecho de que a pesar de los numerosos estudios acerca del nombre de dominio, hasta el día de hoy no existe uniformidad en la valoración jurídica de esta figura. Muchas de estas disertaciones han destacado más la noción técnica del nombre de dominio que su definición jurídica. Esta misma apreciación es aplicable a la legislación que contempla al nombre de dominio.

Para efectos de la presente investigación, llamaremos «concepción tradicional» a aquella explicación que describe la utilidad técnica y el acercamiento jurídico del que ha sido objeto el nombre de dominio.

Entre los primeros que elaboraron un concepto general del nombre de dominio está la OMPI, que lo define de la siguiente forma:

[...] se entenderá por «nombre de dominio» una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet, señalando que los «nombres de dominio» de Internet pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como «dirección del protocolo Internet» o «dirección IP») es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica¹.

¹ Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de septiembre de 1999. Artículo 1, apartado V y notas sobre el artículo 1, apartado 1.4 Punto V del documento.

Asimismo, en el Informe final sobre el proceso OMPI relativo a los nombres de dominio se señala que: «un nombre de dominio es la dirección fácilmente comprensible para el usuario de un ordenador, normalmente en forma fácil de recordar o identificar»².

Igualmente, se dice que el «dominio» no es más que una dirección virtual, cuyo disfrute permite canalizar las peticiones de información que cualquier persona dirija a Internet preguntando por la localización de algún equipo³. Los nombres de dominio son una parte del DNS, establecido, gobernado y administrado por un intrincado conjunto de instituciones cuya actuación en este ámbito se realiza sobre bases estrictamente jurídico privadas⁴.

Del mismo modo, también se ha señalado que la cuestión de la naturaleza jurídica del nombre de dominio «no encuentra especial relevancia en la doctrina», pues «es común analizar los nombres de dominio desde una perspectiva técnica, en tanto que código alfanumérico de acceso a una comunicación»⁵.

Como consecuencia de esto, la primera aproximación jurídica al fenómeno del nombre de dominio fue inevitablemente técnica, tal y como establece la doctrina dedicada al estudio de esta figura⁶: «el nombre de dominio no es, *a priori*, más que un expediente

² OMPI, *Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet*, 30 de abril de 1999, <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>. Esta definición es generalmente compartida por la doctrina española y la de otros países de habla hispana. *Vid.* DE MIGUEL ASECIO, P., *Derecho Privado en Internet*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 1999, p. 42; CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Pamplona, Aranzadi, 1999, pp. 33-34; LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001 de marcas*, Madrid, Civitas, 2002, p. 1087; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas versus nombres de dominio en Internet*, Madrid, Iustel, 2004, p. 33; MAESTRE, J., *Derecho del nombre de dominio*, Dominiuris, 2001, p. 35; CARRASCO BLANC, H., «Alcances jurídicos relativos a los dominios “chile.com” y “chile.cl”», en *Derecho en Internet. La nueva ventaja competitiva. Reunión de abogados especializados en derecho informático, entidades de gobierno y empresarios*, Santiago de Chile, Márquez Consultores Asociados, 2001, p. 1; SANDOVAL LÓPEZ, R., *Derecho de comercio electrónico*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2003, p. 151-152; JIJENA LEYVA, R. J., «Dominios, Marcas y Comercio electrónico en Internet», *Informática y Derecho, Revista iberoamericana de Derecho Informático*, 30-31, 1999, pp. 365-366, entre otros.

³ ABAD REVENGA, J., *op. cit.*, p. 264.

⁴ MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas en Internet», en GIMENO-BAYÓN COBOS, R. (coord.), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch 2003. p. 321.

⁵ BERENGUER GIMÉNEZ, L., «El Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en materia de Nombres de Dominio», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen Jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002, p. 765, nota al pie 1.

⁶ BERENGUER GIMÉNEZ, L., «Localización, identificación y distinción en la Red. La problemática entre signos distintivos y nombres de dominio de Internet», en ECHEVARRÍA SENZ, J. A. (coords.), *El Comercio electrónico*, Madrid, Edisofer, 2001, pp. 358; FERNÁNDEZ MASÍA, E., «Privatización de la resolución de controversias en materia de nombres de dominio: un paso hacia delante aunque no tan decisivo», *Revista de propiedad intelectual*, 12, sept-dic, 2002, p. 55; GARCÍA VIDAL, A., «La lesión de una marca mediante un nombre de

técnico mnemotécnico dentro de un sistema de comunicación telemático [...] no es sino una *clave* en la red de redes que permite la localización y comunicación entre las diferentes terminales conectadas a la misma»⁷.

Así pues, el nombre de dominio en un primer momento es sólo un referente práctico cuya utilidad se reduce a la conexión con otros ordenadores. No obstante, desde un punto de vista estrictamente jurídico ¿de qué hablamos cuando hablamos de los nombres de dominio?⁸ Si bien la cuestión técnica del nombre de dominio ha quedado claramente definida, cabe preguntarse cuál es la naturaleza jurídica de este identificador digital.

Definir esta cuestión atiende en gran parte al fenómeno evolutivo que ha sufrido dicha clave de acceso y que si bien hace posible la comunicación entre diversos equipos informáticos de una forma más simple para el usuario, en la actualidad ha adquirido una importancia distinta a la puramente técnica⁹. La caracterización del nombre de dominio ha venido desarrollándose rápidamente y se afirma que sirve también para identificar a un determinado sujeto, propietario del ordenador que sostiene un website¹⁰.

La evolución del concepto del nombre de dominio lanza una perspectiva jurídica que indica que la función identificativa del nombre de dominio va más allá que una mera dirección de Internet¹¹. «El nombre de dominio identifica a su titular, al negocio, a los productos y servicios ofrecidos y por supuesto al lugar –la dirección de Internet–. Los nombres de

dominio», *Revista de Autocontrol de la Publicidad*, 38, pp. 34 y ss.; FUCHS, T., «Dominios de Internet. Conflictos legales en Chile», *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, vol. 23, 2002, p. 324; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Nombres de dominio. Conflicto de Leyes y Normativa ICANN», en CALVO CARAVACA, A. L. y AREAL LUDEÑA, S. (coords.), *Cuestiones actuales del Derecho Mercantil Internacional*, Madrid, Colex, 2005, p. 383; ABAD REVENGA, J., *op. cit.*, pp. 259 y ss.

⁷ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflictos...*, *op. cit.*, p. 44. En el mismo sentido, *vid* GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas en Internet*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, p. 68.

⁸ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos cuando hablamos de los nombres de dominio?», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 7, 2005, p. 29.

⁹ CARBAJO CASCÓN, F., «Localización...», *op. cit.*, p. 360.

¹⁰ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 69.

¹¹ RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 35. En el mismo sentido, *vid* MUELLER-STOFEN, T., «Domain name-related infringement procedures in Germany», *Trademark Reporter*, 87, 1997, pp. 596-597; GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, pp. 68 y ss.; MASSAGUER, J., «Conflictos de marcas en Internet», *Revista General de Derecho*, 648, pp. 11112-11115; ERDONZÁIN LÓPEZ, J. C., «Nombres de Dominio», en MORO ALMARAZ, M. J. (coords.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Madrid, Colex, 2004, p. 25; MORETTI OYARZUN, R., *Marcas comerciales y nombres de dominio*, Santiago de Chile, Librotecnia, 2007, p. 46 y CARBAJO CASCÓN, F., «Localización...», *op. cit.*, p. 358.

dominio, además de facilitar el recordatorio de la dirección de Internet, cumplen una función que supera a las propias direcciones IP»¹², desarrollando así funciones distintivas en sentido amplio en Internet¹³.

Lo anterior quiere decir que a pesar de su naturaleza estrictamente técnica, para la doctrina jurídica su carácter alfanumérico y mnemotécnico los convierte en auténticos instrumentos o medios distintivos plurifuncionales en relación con el contenido del sitio web u otro sitio en línea al que aparecen asociados¹⁴.

Así, los nombres de dominio comienzan a interesar en el Derecho. Los empresarios fueron conscientes que por medio de Internet se podría obtener una ventaja comercial importante sobre sus competidores¹⁵, pues los nombres de dominio ejercen una proyección en la Red de un distintivo del comercio como la marca o nombre comercial, sirviendo para identificar a una empresa y sus productos¹⁶.

Los nombres de dominio pasaron de ser un instrumento técnico para la localización y acceso a sitios web (u otras aplicaciones, como *ftp*, *email* o *wap*) a convertirse gradualmente, como función complementaria de aquélla originaria, en indicadores (preferentemente comerciales) que permiten al público localizar, identificar y distinguir en la Red a empresarios, profesionales y prestaciones de todo tipo.

Por ello, se sostiene que los nombres de dominio tienen una potente capacidad distintiva derivada de sus características alfanuméricas y mnemotécnicas, pudiendo emplearse a título de marca, nombre comercial, nombre civil, denominación social, título de obra, o como simple indicador de un sitio donde se ofrece información del tipo que sea¹⁷, adqui-

¹² RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 35. En el mismo sentido, *vid.* MUELLER-STOFEN, T., «Domain name-related...», *op. cit.*, pp. 596-597.

¹³ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 69.

¹⁴ CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario crítico al Plan Nacional de nombres de dominio: Los nuevos criterios de asignación de nombres de dominio bajo el código territorial “.es”: entre la reforma y el continuismo», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 3, 2003, p. 45. En el mismo sentido, *vid.* MORETTI OYARZUN, R., *Marcas comerciales...*, *op. cit.*, p. 46.

¹⁵ ABEL, S. M., *op. cit.*, p. 151.

¹⁶ MORETTI OYARZUN, R., *Marcas comerciales...*, *op. cit.*, p. 46.

¹⁷ CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición adicional decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo II, Pamplona, Thomson, Aranzadi, 2008, p. 1410.

riendo además de esta manera una especial incidencia en la estructuración y funcionamiento del mercado electrónico al decantarse el dominio como un instrumento básico de canalización del tráfico de usuarios al sitio web de cada operador económico¹⁸.

Como ya hemos apuntado, las situaciones de conflictos entre los nombres de dominio y las marcas han dado lugar a numerosas situaciones litigiosas desde el momento en que Internet se convirtió en un espacio trascendente para las actividades empresariales¹⁹.

Fueron, concretamente, los nombres de dominio de segundo nivel el objeto del desconcierto y el que motivó a los juristas a ocuparse de su estudio teórico²⁰. Ya expusimos que los SLD se componen por una denominación o frase que elige libremente quien lo solicita y que se antepone al nombre de dominio de primer nivel (genérico o territorial)²¹.

El SLD es el elemento que distingue de forma evidente la dirección de cada ordenador. «Por ello [...] son los que han originado las polémicas con los titulares de derecho sobre marcas y otros signos distintivos [...] cuando se emplea sin más la expresión “nombres de dominio”, por lo general, se hace referencia exclusivamente a los dominios de segundo nivel»²². No obstante, las cosas están por cambiar con el surgimiento de los nuevos gTLD, pues estas extensiones pueden consistir en cualquier denominación que la ICANN autorice²³.

¹⁸ CARBAJO CASCÓN, F., «Localización...», *op. cit.*, p. 358.

¹⁹ En este sentido es importante mencionar lo expuesto por el profesor Bercovitz, que opina que el nombre comercial se convierte en obsoleto, pues hace la misma función de las marcas de servicio. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio», en *Derecho de sociedades, Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Madrid, Mc Graw-Hill, 2002, p. 7. *Vid.* BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de competencia y propiedad industrial*, Madrid, Aranzadi, 2000.

²⁰ ABEL, S. M. «Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier, in *Understanding Basic Trademark Law*», *PLI Patents, Copyrights, Trademarks & Literary Property Course Handbook Series No. 451*, 1996, p. 154.

²¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes...*, *op. cit.*, p. 512.

²² GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 60. En este sentido, la definición de nombre de dominio de la ACPA se aplica solamente a los SLD. En el mismo sentido, *vid.* LALONDE, A., *Gilson on trademarks*, Matthew Bender, 2007, 7A.06.

²³ A nuestro parecer, con la introducción de los nuevos gTLD, el problema con las marcas será de menor envergadura que al inicio, pues los titulares de marcas cuentan con una UDRP y un sistema que sólo protege sus derechos (sistema de extrajudicial de resolución de conflictos). Además, se creó la *Trademark Clearinghouse*, así como la política denominada *Uniform Rapid System*. Igualmente, hay que recordar que a su favor estarán los *sunrise period* o fase preferencial de registro. Además podrían registrar sus marcas como nombres de dominio. Pese a que se trataría de un costoso medio de protección, tendrían la garantía de que sólo habría

Como es bien sabido, la relación potencialmente conflictiva entre marcas y nombres de dominio se explica por la posibilidad de reproducir en un dominio de segundo nivel cualquier «marca» o «nombre comercial». Esta circunstancia influyó en gran medida para que aquéllos que conociesen, en un primer momento, el funcionamiento de la Red aprovecharan para registrar como SLD denominaciones muy conocidas por el público.

Igualmente, se optó por el registro de nombres genéricos e indicaciones descriptivas como dominio de segundo nivel. No obstante, la atención jurídica se centró en aquellas denominaciones que pertenecían, ya sea como marcas o nombre comerciales, a empresas con una evidente notoriedad²⁴.

Las controversias vinculadas con los SLD surgen también por las características de su asignación, especialmente en los gTLD como *.com*, pues al ser de libre creación y su concesión se rige por el principio del *first come, first served*, sin tener en consideración los mecanismos de protección de marcas, dieron lugar a registros abusivos de nombres o designaciones de personas físicas o jurídicas o de marcas famosas o notoriamente conocidos²⁵.

Todo ello ha influido en que los estudios jurídicos acerca del nombre de dominio se hayan centrado en su conflicto con las marcas. Como muestra, el ya mencionado Informe de la OMPI de 1999, que se encargó de abordar el problema de la *cybersquatting* que se produjo por la falta de conexión entre los fines para los que se diseñó el DNS y aquéllos para los que rigen los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio.

Debido a esto, tal y como sucedió con el régimen jurídico relativo al nombre de dominio, tanto los tribunales como la doctrina analizan jurídicamente el nombre de dominio con base en su confrontación con las marcas, considerándolo una figura invasiva de los derechos exclusivos protegidos por la propiedad industrial.

esa denominación bajo un gTLD, tomando en cuenta que el costo de registro para un SLD es mucho menor que la solicitud de marca ante cualquier oficina nacional. Esto implicaría un gasto menor que el de entablar una demanda judicial o una reclamación ante los sistemas autorizados por ICANN.

²⁴ Vid. FUCHS, T., «Dominios...», *op. cit.*, p. 336

²⁵ En este sentido, RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 139.

2. Las teorías sobre la naturaleza jurídica del nombre de dominio

Numerosas han sido las posturas acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio y antes de que la doctrina se pronunciara al respecto fueron los tribunales los que se enfrentaron a esta cuestión.

La primera jurisdicción que tuvo que abordar la problemática de la naturaleza jurídica de los nombres de dominio fue la estadounidense, pues las principales entidades registradoras de nombres de dominio se encuentran establecidas en ese país²⁶. Esta jurisdicción ha sido la que más veces ha debido analizar esta cuestión, dejando como herencia dos posturas principales: 1) la que concibe al nombre de dominio como un derecho derivado de un contrato de prestación de servicios y 2) la que lo concibe como un derecho de propiedad, variando entre la propiedad intelectual y el derecho *per se* de propiedad²⁷.

De estas dos posturas, que iremos analizando a lo largo del presente epígrafe, han nacido posiciones en la dogmática comparada que han ido desarrollando las posturas esgrimidas por los tribunales estadounidenses.

2.1. Teoría que compara al nombre de dominio con los números telefónicos

Esta postura nace de la equivalencia que la United States Patent Trademark Office (en adelante, USPTO) y las distintas sentencias estadounidenses hacen respecto a los nombres de dominio y los números telefónicos mnemónicos²⁸.

²⁶ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 31

²⁷ HANCOCK, D., *op. cit.*, p. 187.

²⁸ *Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.*, 259 Va. 759, 529 S.E.2d 80, 87 (2000). «We are cognizant of the similarities between a telephone number and an Internet domain name and consider both to be products of contracts for services [...] Neither one exists separate from its respective service that created it and that maintains its continued viability». *Vid.* también *Panavision Int'l, L.P. v. Toepfen*, 141 F. 3d 1316, 1325 (9TH Cir. 1998), donde se compara a los nombres de dominio con el número de teléfono 1-800-HOLIDAY; *Dorer v. Arel*, 60 F. Supp. 2d 558, 561 (E.D. Va. 1999) que señala: «A registrant “owns” the domain name registration in the same way that a person “owns” a telephone number».

Los *mnemonic devices* son aquellos números cuyas cifras corresponden a determinadas letras, las que asigna el teclado del teléfono a cada número²⁹. Estos números también son denominados *vanity numbers*³⁰; se trata de los teléfonos «llama gratis» y la denominación de la empresa, que facilitan a la compañía el contacto con los clientes, pues el componente mnemotécnico de las letras hace sencillo recordar el número telefónico (un ejemplo es el 1-800-698-4637, que en letras es el 1-800-NYTIMES)³¹.

La USPTO considera que los nombres de dominio son, en su forma más pura, simplemente localizadores, tal como lo son los números de teléfono y las direcciones, pues proporcionan información sobre cómo ponerse en contacto con la entidad a la que prestan servicio y no funcionan como identificadores de productos o servicios³². Cabe resaltar que la apreciación de la USPTO se refiere únicamente a los nombres de dominio de primer nivel y a los URL, ya que considera que son elementos sin significado alguno y que funcionan tal y como lo hace el prefijo 1-800 de los *vanity numbers*³³.

Parte de esta postura ha sido compartida por algunos tribunales estadounidenses, principalmente en las primeras decisiones que se refirieron a la problemática de los nombres de dominio, y fue en el caso *MTV Networks v. Curry* en 1994³⁴ donde se validó la ca-

²⁹ RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 87.

³⁰ *Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.*, 259 Va. 759, 529 S.E.2d 80, 87 (2000). En el mismo sentido, RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 87.

³¹ *Vid.* OPPEDAHL, C., «Remedies in Domain Name Lawsuits: How Is a Domain Like a Cow?», 15 *John Marshall Journal of Computer and Information Law* 437, 1997. *Vid.* <http://www.oppedahl.com/pubs/jmls.htm#n12> [visita: 18 de junio de 2013]. Cabe resaltar que la USPTO sí protege como marca esta clase de números, siempre y cuando el término que es parte del número 1-800 sea distintivo; en caso contrario no serán registradas como marca en dicha oficina. La USPTO exige que el dominio debe ser utilizado como identificador de una fuente y no sólo como un localizador de la entidad que lo registre. *Vid.* MARSHALL, J. N., *op. cit.*

³² Salvo en los casos en que la parte mnemotécnica sea distintiva en los términos de la legislación marcaría norteamericana. MARSHALL, J. N., *op. cit.* La profesora Ramos hace una interesante referencia a la apreciación de los tribunales norteamericanos sobre la colisión entre teléfonos mnemónicos en materia de infracción de marcas. RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, pp. 87-89. Igualmente, *vid.* SMITH, T. J. «1-800 rippoffs.com: Internet Domain Names are the Telephone Numbers of cyberspace», *University of Illinois Law Review*, 1997, pp. 1193-1198; LOCK, D., «Toll- Free Vanity TELEPHONE Numbers: Structuring a Trademark Registration and Dispute Settlement Regime», *California Law Review*, 87, 2 (Mar., 1999), pp. 371-419.

³³ *Vid.* United States Patent and Trademark Office Examination Guide No. 2-99, *Marks Composed, In Whole or in Part, of Domain Names*, <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/notices/guide299.htm>. Section V [visita: 18 de junio de 2013].

³⁴ *MTV Networks v. Curry* 867 F Supp 202 (SDNY 1994). http://www.nyls.edu/user_files/1/3/4/30/84/85/-114/129/mtv.pdf [visita: 18 de junio de 2013].

racterización del nombre de dominio como teléfono mnemónico. Aquí el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York comparó los nombres de dominio con esta clase de números telefónicos, resaltando que los dominios tienen un gran potencial mnemónico y que son similares a los mencionados números de teléfono. No obstante esta comparación, señalaron también que a pesar de esta similitud, los nombres de dominio no cuentan con guías de información como los «directorios telefónicos» pues éstos podían ser simplemente intuitivos³⁵.

Por otra parte, en el caso *Network Solutions v. Umbro International Inc.*³⁶ el Tribunal Supremo de Virginia indicó que el nombre de dominio y el número telefónico mnemónico son muy similares en la medida en que ambos pueden ser considerados objeto de un contrato de servicios³⁷.

Por ello, los tribunales estadounidenses han sostenido consistentemente que los suscriptores de teléfonos mnemónicos no tienen ningún tipo de derechos de propiedad sobre esos números asignados por las compañías telefónicas³⁸, y sobre esa base es que se les niega a los nombres de dominio su posible calificación como derecho de propiedad³⁹. Sin embargo, es curioso observar que estos números telefónicos pueden ser registrados como marca, por lo que, en ciertos casos, sí pueden calificarse como un derecho de propiedad industrial⁴⁰.

³⁵ Vid. LIPTON, J., «What's in a (Domain) Name? Web Addresses as Loan Collateral», *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, 1999 (2), p. 3, <http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/1999/2/lipton> [visita: 18 de junio de 2013].

³⁶ *Network Solutions, Inc. v. Umbro Int'l Inc.* 529 S.E. 2d. 80 (Va. 2000)

³⁷ *Ibid.* En el mismo sentido, *vid. Dorer v. Arel*. F. Supp. 2D (ed Va. 1999) y *Lockheed Martin Corp v. Network Solutions Inc.* 985 F. Supp. 949 (C.D. Cal. 1997).

³⁸ Vid. *Southwestern Bell Yellow Pages v. Wilkins* 920 SW 2d 544 (Mo Ct App 1996); *Dial Temporary Help Services Inc. v. Shrock* 946 F Supp 847 /D Ore 1996); *Burris v. South Central Bell Telephone Company* 540 F Supp 905 (SD Miss 1982); *First Central Services Corp v. Mountain Bell Telephone* 623 P 2d 1023 (NM Ct App 1981) y *Jahn v. 1-800-Flowers.com Inc.* 284 F 3d 807 (CA 7 2002).

³⁹ Vid. *Jahn v. 1-800-Flowers.com, Inc.* 284 F. 3d 807, 811 (7TH Cir. 2002), donde se señala: «Suscribers do not own telephone numbers assigned to them». En el mismo sentido, *Dial Temporary Help Serv., Inc. v. Shrock*, 946 F. Supp. 847, 854 (D. Or. 1996); *Burris v. S. Cent. Bell Tel. Co.*, 540 F. Supp. 905, 908 (S.D. Miss. 1982); *Price v. S. Cent. Bell*, 313 S. 2D 184, 188 (Ala. 1975); *S.W. Bell Yellow Pages v. Wilkins*, 920 S.W. 2d 544, 548 (Mo. Ct. App 1996), entre otros pronunciamientos de tribunales estadounidenses. Para información de otras sentencias al respecto, *vid. PRENDERGAST, J.*, «Kremen v. Cohen: The 'Knotty' Saga of Sex.com», 45 *Jurimetrics*, 2004-2005, p. 90 y BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 69.

⁴⁰ PRENDERGAST, J., *op. cit.*, p. 89.

Junto a este dato, que cambia la perspectiva de la posición de que el nombre de dominio deriva de un contrato de servicios, encontramos el caso de *Fontainbleau Hotel Corp.*, en el que, en un procedimiento de quiebra, el Tribunal de Distrito Este de Louisiana consideró que los números de teléfono son un tipo de propiedad⁴¹.

La analogía entre el nombre de dominio y los números de teléfono se vio reforzada por parte de la doctrina estadounidense, que en un primer momento indicó que el mejor *status* del nombre de dominio es la equivalencia con los números de teléfono, pues se trata de una secuencia de señales electrónicamente generadas, asignadas por el operador de una compañía telefónica a un suscriptor, que permite al suscriptor ser puesto en contacto por medio de sonido, texto y gráficos de otro instrumento en la Red. Un número de teléfono alfanumérico corresponde a la secuencia de signos electrónicos que se necesitan para contactar con otras personas⁴².

Se considera que la semejanza entre el nombre de dominio y los *vanity numbers* es apropiada por las siguientes razones:

El nombre de dominio es parte de una dirección numérica formada por la dirección IP. Hay similitud en los servicios de información interactivos que proveen las conexiones con el *host* de acogida de una empresa a través de un nombre de dominio y por el acceso a los servicios telefónicos a través de números de una compañía telefónica⁴³.

En ambos casos el dispositivo mnemónico a menudo es relacionado con un nombre de empresa o una marca y puede ser la base de una sustancial inversión publicitaria⁴⁴.

⁴¹ *In re Fontainbleau Hotel Corp.*, 508 F. 2d 1056 (5th Cir. 1975) apartado 1059. En el mismo sentido, *vid. In re Personal Company Network, Inc.* (97 B.R. 909 Bankr. N.D. iii, 1989), donde los números de teléfono fueron también considerados propiedad en un procedimiento de quiebra pues gran parte del negocio del deudor se basaba en las ventas por catálogo realizadas por teléfono y el deudor había invertido en la publicidad de estos números de teléfono. Para mayor información acerca de esta posición, *vid. BERNEMAN, B. A., op. cit.*, pp. 67-68.

⁴² BURSHEIN, S., «Is a domain name property?», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2005 1(1), p. 60. En el mismo sentido, BRUNEL, A., «Billions Registered, But No Rules: The Scope of Trademark Protection for Internet Domain Names», *The Journal of Proprietary Rights*, 7, 3, marzo de 1995, p. 5.

⁴³ BRUNEL, A., *op. cit.*, p. 5.

⁴⁴ SMITH, T. J., «1-800...», *op. cit.*, pp. 1193 y ss. En el mismo sentido, *vid. LOCK, D.*, «Toll-Free Vanity Telephone Numbers: Structuring a Trademark Registration and Dispute Settlement Regime», *87 Cal.L. Rev.*, p. 380.

El nombre de dominio, al igual que el número telefónico, representa un recurso escaso por su naturaleza única, pues sólo puede existir uno con cada denominación⁴⁵.

El uso de ambos depende de la renovación del contrato con la compañía telefónica o del registro de nombres de dominio, respectivamente⁴⁶.

Los números de teléfono y nombres de dominio también comparten características de asignación, pues funcionan bajo el principio *first-come, first-served*⁴⁷.

De la misma manera, la doctrina señala que la titularidad de un nombre de dominio se asemejaría a la de un número de teléfono, en la medida en que el nombre de dominio debe ser concedido por una entidad registradora: al corresponderse con una concreta dirección IP, no es posible su uso al margen de la misma, como sí es posible, en cambio, el uso de signos de productos y servicios, empresarios o locales al margen del registro y la concesión de un derecho propiamente dichos⁴⁸.

Mostramos nuestro escepticismo en cuanto a la validez de esta postura, pues independientemente de todos los elementos arriba enumerados que avalan la equivalencia, los *mnemonic devices* no han llegado a tener la importancia económica que tiene el nombre de dominio. No son, ni de cerca, un activo patrimonial de valor económico relevante para las personas físicas o jurídicas que los poseen, salvo contadas excepciones, como el caso del Fontainebleau Hotel Corp. o aquéllos en que estos números de teléfonos sean susceptibles de protección por el derecho marcario.

Los números de teléfono no son la llave a través de la cual se hace posible la formación de una sociedad como la de la información ni el ejercicio del comercio en un entorno como el de Internet. Del mismo modo, puede ser que por sus características técnicas, no tecnológicas, sean tratados jurídicamente a través de un contrato de servicios, pero el servi-

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ BURSHEIN, S., *op. cit.*, p. 60.

⁴⁷ MORANDO, J. W. y NADAN, C., «Can Trademark Law Regulate the Race to Claim Internet Domain Names?», 13, 2, *Computer Law*, p. 12.

⁴⁸ CRUZ RIVERO, D., *op. cit.*, p. 5. En el mismo sentido, la profesora Beatriz Bugallo (Uruguay) señala que los nombres de dominio no son más que un instrumento tecnológico de identificación, como un número de teléfono. «Marcas y nombres de dominio. Legislación y jurisprudencia en materia de conflictos entre marcas y nombres de dominio en América Latina», conferencia dictada en las *V Jornadas de Propiedad Intelectual de Iberoamérica 2001*, Magister Lvcentinus, Universidad de Alicante, España, 25-12-2004.

cio que presta una compañía telefónica no es el mismo que presta la ICANN o cualquier entidad registradora autorizada por la misma⁴⁹. Las diferencias son ostensibles; la más evidente radica en la territorialidad de las compañías telefónicas en comparación con la globalidad de la ICANN, que es la única institución que tiene la administración del sistema de nombres de dominio.

Creemos que esta postura es sumamente limitada y no coincide con la realidad del nombre de dominio, aunque sí concuerda con la posición actual, ya que si bien no decimos que el nombre de dominio es *per se* un número telefónico, sí que lo reducimos a un simple medio que permite la comunicación entre ordenadores, carente de contenido jurídico, salvo que se vea implicado algún derecho previo.

En este sentido, opinamos que esta posición es muy similar a la que se estableció en el asunto de *Panavision International v. Toeppen*⁵⁰, en el que el Tribunal Federal de Apelación del Noveno Circuito estadounidense indicó que el registro del nombre de dominio no proporciona ningún derecho a su titular, pues se trata solamente de una simple dirección⁵¹.

La doctrina española, como veremos más adelante, al opinar que el nombre de dominio reviste en todo caso una doble naturaleza, por una parte como dirección electrónica y por otra como signo distintivo, señala que los dominios «técnicamente [...] no son más que la dirección de un ordenador [...]. En principio, por tanto, sólo son equiparables a una mera dirección postal o a un número de teléfono»⁵².

Al respecto, se indica que, a diferencia de lo que sucede con las direcciones físicas o con los números telefónicos o de fax, el nombre de dominio es en primer lugar de libre elección por su titular. En segundo, mientras el número asignado para la prestación de un

⁴⁹ SMITH, T. J., «1-800...», *op.cit.*, p. 1193.

⁵⁰ *Panavision Int'l L.P. v. Toeppen* 141 F3d 1316, 1322 (9th Cir. 1998)

⁵¹ *Ibid.* En el mismo sentido, la sentencia relacionada con el caso *Porsche Cars North America, Inc. v. Porsche.net* 302 F 3d 240, 260 (4th Cir. 2002), donde se rechaza la noción de que el nombre de dominio no es una propiedad, sino sólo es dirección.

⁵² El profesor García Vidal indica que este mismo valor le dan algunos tribunales extranjeros, tales como los de Alemania en sentencias pronunciadas por el *Landericht* de Köln el 17 de diciembre de 1996 en los casos «Kerpen», «Hürth» y «Pullheim». GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 68. En los mismos términos, PACHECO CAÑETE, M., «Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio» en PARRA, A. (coord.), *Derecho Patrimonial y Tecnología: Revisión de la Contratación electrónica con Motivo del Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratación electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas*, vol. I, Madrid, Marcial Pons, p. 465.

servicio de telecomunicaciones, ya sea un número de teléfono, fax o una dirección IP, puede modificarse por razones técnicas, el sistema de nombres de dominio crea unas direcciones estables independientemente de la localización física o el número IP⁵³.

En realidad, la fuerza jurídica que tiene la postura de la doble naturaleza radica en la función que como signo distintivo puede cumplir el nombre de dominio en el comercio electrónico y no en la simple apreciación de esta figura como dirección electrónica. Por ello, consideramos que concebir al nombre de dominio como simple número de teléfono o dirección electrónica es no reconocer su relevancia jurídica y tratarlo simplemente como un dato. Opinamos entonces que el nombre de dominio no merece tan uniforme y escueta caracterización⁵⁴.

Como resultado de su similitud con los números de teléfono nació la posición que estudia al nombre de dominio como un derecho derivado de un contrato de prestación de servicios.

2.2. Teoría que considera que el derecho sobre un nombre de dominio deriva de un contrato de prestación de servicios

Esta tesis tuvo su origen, como ya hemos apuntado, en la jurisprudencia estadounidense. Sin embargo, sólo ha sido desarrollada y analizada por dicha jurisprudencia y por la doctrina jurídica de América Latina, principalmente por Chile y Argentina. Expondremos a continuación las dos perspectivas.

2.2.1. El nombre de dominio como un derecho contractual en la jurisprudencia estadounidense

Los tribunales estadounidenses concentraron la problemática del nombre de dominio en una cuestión meramente contractual, ya que habían restringido el ámbito de los derechos del titular de un nombre de dominio estrictamente al marco del contrato firmado con la entidad registradora correspondiente.

⁵³ PACHECO CAÑETE, M., «Consideraciones...», *op. cit.*, p. 465. En el mismo sentido, MAESTRE, J., *El derecho al nombre de dominio*, Dominiuris, 2001, p. 33.

⁵⁴ En el mismo sentido, *Vid. Name.Space, Inc. v. Network Solutions, Inc.* 202 F. 3d 573, 585 (2d Cir. 2000).

Dos casos ilustran el tratamiento que se le da a los nombres de dominio en este sentido. Se trata del ya mencionado caso *Network Solutions Inc. v. Umbro International*⁵⁵ y del caso *Dorer v. Arel*⁵⁶, en los que el Tribunal Supremo del Estado de Virginia y el Tribunal del Distrito Este de Virginia, respectivamente, opinaron que un nombre de dominio de Internet es «producto de un contrato de servicios entre el registrante y el registro». En ambos casos, los demandantes pretendían embargar los nombres de dominio objeto del conflicto, pero los tribunales estaban sometidos por el Garnishment Statute del Estado de Virginia, que señala que solamente un derecho de propiedad puede ser sujeto a embargo.

2.2.1.1. El caso *Umbro International Inc. v. 32638351 Canada, Inc.* y *Network Solutions, Inc.*

En los casos *Umbro International Inc. v. 32638351 Canada, Inc.*⁵⁷ y *Network Solutions Inc.*⁵⁸, la mencionada empresa estadounidense presentó demanda contra la corporación canadiense y posteriormente contra la entidad registradora Network Solutions, Inc.⁵⁹. El objeto de estos litigios era obtener la propiedad de *umbro.com* y otros 37 nombres de dominio que habían sido registrados por 32638351 Canada, Inc. con infracción de los derechos de propiedad industrial de Umbro.

Umbro ganó el proceso, que incluía la obligación por parte de 32638351 Canada, Inc. del pago de una indemnización por daños y perjuicios con relación al dominio *umbro.com*⁶⁰. En su intento de hacer efectiva la sentencia, la compañía estadounidense pretendía también que la NSI hiciera efectivo un embargo sobre los dominios disputados (incluyendo *umbro.com*), con la intención de obtener la posterior tasación y remate de los

⁵⁵ *Network Solutions, Inc. v. Umbro International Inc.*, 259 S.E. 2d 80 (Va.2000).

⁵⁶ *Dorer v. Arel*. 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999).

⁵⁷ *Umbro International Inc. v. 3263851 Canada Inc.* 529 S.E. 2d 80 (ED Va 2000).

⁵⁸ *Umbro International, Inc. v. 3263851 Canada, Inc. and Network Solutions, Inc.* No. 174388. Circuit Court of Virginia 1999, WL 117760 (Va. Cir. Ct). March, 12, 1999. http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/ipf/-headlines/content/umbroadd.html [visita: 18 de junio de 2013].

⁵⁹ *Umbro International Inc. v. 3263851 Canada Inc.* 529 S.E. 2d 80 (ED Va 2000) y *Network Solutions, Inc. v. Umbro International Inc.*, 259 va. 759, 768 569 S.E. 2d 80, 85 (2000).

⁶⁰ *Network Solutions, Inc. v. Umbro int'l, Inc.* 529 S.E. 2d 80, 81 (Va. 2000).

mismos, y así resarcirse de los daños y costos legales en ausencia de otros bienes propiedad de la compañía canadiense⁶¹.

Aunque todo esto tuvo lugar bajo jurisdicción estadounidense, la NSI se opuso a la acción, aduciendo que lo que Umbro pretendía embargar no consistía en un bien inmaterial susceptible de apropiación, sino que era el fruto de un contrato de servicios. Agregó que los nombres de dominio no tienen en sí un valor fácilmente cuantificable y que por su naturaleza eran diferentes a las modalidades de propiedad intelectual en sentido amplio. El argumento de defensa clave por parte de la NSI fue que los nombres de dominio no podían existir sino en función de los servicios prestados por una entidad registradora, los cuales eran, a su vez, resultado de una contratación específica entre las partes⁶².

El Tribunal del Distrito Este de Virginia, no admitió los argumentos de la NSI⁶³. Sostuvo que un nombre de dominio registrado se entiende como una propiedad intangible valiosa y sujeta a embargo. En este sentido, consideró que existía un interés posesorio específico en el nombre de dominio y que éstos constituyen una nueva forma de propiedad intelectual⁶⁴.

La mencionada resolución fue apelada por la NSI, de la que conoció el Tribunal Supremo del Estado de Virginia. En dicha apelación, la NSI explicó que el convenio en virtud del cual se funda el registro de un nombre de dominio únicamente confiere al solicitante un derecho temporal a la asociación de aquél con un número IP, es decir, un nombre de dominio es tan solo una referencia dentro de una base de datos, un «alias» textual para lo que, en el fondo, es realmente tan solo un número y que, en ese carácter, no constituye un bien embargable.

⁶¹ HANCOCK, D., *op. cit.*, p. 192. Igualmente, *vid.* KAPLAN, C. S., «Ruling Against Domain Name Speculator Could Set Precedent», *CyberLaw Journal, the New York Time on the web*, 9 de abril de 1999, <http://www.nytimes.com/library/tech/99/04/cyber/cyberlaw/09law.html>. Igualmente, para más información acerca del NSI, *vid.* FARBER, M. A. «NSI Domain Name Dispute Policy Statement», *Understanding Basic Trademark Law*, 1996, p. 133 y ss.

⁶² *Vid.* *Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.* 529 S.E. 2D 80 (Va. 2000).

⁶³ *Circuit Court of Virginia*. 1999 WL 117760 (Va. Cir. Ct.).

⁶⁴ HESS ARAYA, C., «El nombre de dominio: ¿una nueva forma de propiedad?», *Revista de Ciencias Jurídicas*, 99, setiembre-diciembre de 2002. Ponencia presentada al IX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, <http://www.hess-cr.com/secciones/dere-info/dnspropiedad.shtml> [visita: 18 de junio de 2013]. *Vid.* AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 33, nota al pie 16.

Umbro, por su parte, respondió alegando que ese derecho temporal es precisamente la propiedad intangible respecto de la cual existe un interés posesorio, que puede ser objeto de embargo⁶⁵.

El Tribunal acogió la tesis de la NSI y, en una decisión dividida, estimó que un nombre de dominio existe únicamente en función de un contrato de servicios del cual es fruto o resultado. Al no constituir un bien ni un derecho con relación a un bien (un derecho real), no es embargable⁶⁶.

El Tribunal argumentó que cualquier derecho que 3263851 Canada, Inc. pudiera tener sobre los nombres de dominio no podía estar desvinculado de los servicios técnicos provistos por la NSI. Para apoyar su postura, comparó el contrato de registro de nombre de dominio con los servicios de televisión por satélite⁶⁷.

Bajo esta misma lógica, el Tribunal dejó a un lado la cuestión de si un nombre de dominio es o no una forma de propiedad inmaterial, solamente se enfocó en el hecho de que se trataba de un derecho concedido por un contrato de servicios y como tal no puede ser embargable a la luz del Virginia Garnishment Statute⁶⁸.

Umbro había intentado fundar una distinción entre el derecho del titular a emplear un determinado nombre de dominio y los servicios que la entidad registradora debe brindar para mantenerlo en funcionamiento. El argumento de Umbro fue criticado porque si bien intentó proporcionar un marco estructurado para la determinación de cuestiones relacionadas con los nombres de dominio de forma coherente y comprensible también con el derecho contractual, no proporcionó soluciones. Se opinó que dicha postura oscurecía la relación entre el registrante y la entidad registradora, ya que el primero se encontraba bajo la impresión de que había comprado el dominio y que era «dueño» del mismo y que la entidad re-

⁶⁵ *Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.*, 259 Va. 759, 529 S.E.2d 80 (2000).

⁶⁶ «[...] domain name is a simply reference point in a computer database... [or a] vernacular shorthand for the registration services that enable the Internet addressing system to recognize a particular domain name as a valid address», *Network Solutions, Inc. v. Umbro Int'l Inc.* 529 S.E. 2d. 85. Asimismo, en la misma sentencia, el Tribunal Supremo señala: «Therefore, to determining the rights a registrant holds because those rights are defined by the contract between the registrant and registrar», *Network Solutions, Inc. v. Umbro Int'l Inc.* 529 S.E. 2d. 86.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ A pesar que en la vista oral la propia *Network Solutions* reconoció que los nombres de dominio eran una forma de propiedad inmaterial. *Ibid.*

gistradora era la que determinaba todos los términos y condiciones del acuerdo de «compra»⁶⁹.

No obstante, creemos que la posición de Umbro abrió un punto de vista más acorde con la esencia de un nombre de dominio, creando más interrogantes para el análisis y la reflexión. Por ejemplo, respecto a la confusa relación contractual, debemos tomar en cuenta que los términos y condiciones de un contrato de registro de nombre de dominio no son universales. Existen numerosos operadores de registro acreditados por la ICANN, los cuales se encuentran en distintos países y se rigen por sus propias disposiciones contractuales⁷⁰.

Opinamos también que la postura de Umbro era la correcta, pues se trataba de lograr establecer la autonomía del nombre de dominio con relación al contrato de registro. Así se podría afirmar que, una vez embargado y rematado el nombre de dominio, sería posible solicitar los servicios asociados a él a una entidad registradora diferente, de manera tal que la NSI no pudiese alegar que se estaba viendo forzada a establecer una relación contractual no deseada con un tercero⁷¹.

Por otro lado, llama mucho nuestra atención que el acuerdo de servicio de registro de Network Solutions Inc. contiene términos que específicamente restringen el derecho de un solicitante de registro para transferir o revender el nombre de dominio. El contrato de servicios de la NSI no establece la transmisibilidad del nombre de dominio, mientras que en la práctica el nombre de dominio registrado en esta entidad se transfiere y vende sin mayor problema. Ello, crea una inseguridad jurídica, pues cualquier cesión del nombre de dominio conllevaría al incumplimiento del contrato de registro por parte del registrante y la compra-venta del nombre de dominio sería nula. Esto no se ajusta con la forma en que los nombres de dominio se negocian en la práctica.

⁶⁹ AGIN, W. E., «I'm a Domain...», *op. cit.*, p. 77.

⁷⁰ ICANN, «Information for Registrars and Registrants», <http://www.icann.org/en/registrars> [visita: 27 de junio 2011]. Hay que tomar en cuenta que el NSI ya no posee el monopolio de esta prestación de servicios de registro, por lo que el nombre de dominio no está ligado a cláusulas únicas y concretas. El solicitante puede elegir entre la inmensa variedad de entidades registradoras, y éstas actúan como prestadores de servicio y no como una entidad que concede algún poder de usar. BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 83.

⁷¹ HESS ARAYA, C., «El nombre de dominio...», *loc. cit.*

Igualmente, según las condiciones de estos acuerdos, los nombres de dominio no son accesibles a los acreedores. Por ejemplo, el acuerdo de la NSI establece que cualquier intento por parte de un acreedor para obtener los derechos de un nombre de dominio a través de un proceso judicial da a la NSI el derecho de proceder a la cancelación total del nombre de dominio, lo que priva tanto al «propietario» como al acreedor del valor potencial del nombre de dominio⁷².

El caso Umbro siempre será citado como aquél que estableció categóricamente que un nombre de dominio es simplemente un producto de un acuerdo contractual y que por tanto excluye la posibilidad de que se trate de un derecho de propiedad⁷³.

2.2.1.2. Caso *Dorer v. Arel*

Otro asunto que apoya esta posición y que, en nuestra opinión, vino a plantear aún más interrogantes que soluciones, fue el caso *Dorer v. Arel*⁷⁴, en el que la parte demandante solicitó la ejecución de un embargo en contra de nombres de dominio de la parte demandada, todo ello en cumplimiento de una sentencia obtenida en un juicio por violación del derecho de marca. El Tribunal del Distrito Este del Estado de Virginia consideró que un nombre de

⁷² Vid. punto 20 del *Service Agreement* de *Network Solutions*, que dice: «Assignment and resale. Except as otherwise set forth herein, your rights under this Agreement are not assignable or transferable. Any attempt by your creditors garnishment or otherwise, renders this Agreement, whether by attachment, levy, to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or otherwise exploit for any commercial purposes any of the services (or portion thereof) without Network Solutions prior express written consent», <http://www.networksolutions.com/legal/-static-service-agreement.jsp> [visita: 30 de agosto de 2011].

⁷³ Vid. *Office Depot, Inc. v. Zuccarini*, 621 F. Supp. 2d 773, 77 n.6 (N.D. Cal. 2007); también vid. la sentencia de la Tribunal de Primera Instancia de Columbia (District Court de Columbia) de 3 de abril de 1998, *Thomas v. Network Solutions, Inc.*, 2 F. Supp. 2d 22, 38; Tribunal del Distrito Norte de California (Northern District Court de California) de 12 de junio de 1998, *Arnold Beverly, d/b/aPSB v. Network Solutions, Inc. y otros*; la sentencia del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District Court de Nueva York) de 16 de marzo de 1999, *PG Media, Inc., v. Network Solutions, Inc.*, 1999 WL 144494, 12-18 o la sentencia del Tribunal de Apelación del Noveno Circuito (US Court of Appeals (9th Circuit) de 17 de abril de 1998, *Panavision Internacional, LP v. Dennis Toepen & amp; Network Solutions, Inc.*, 141 F. 3d 1316, 46 US PQ 2d. Ello no obstante, cabe indicar que algún Tribunal Federal había adoptado un enfoque contrario al mencionado, equiparando el nombre de dominio a un auténtico signo distintivo como hemos de ver más adelante. En este sentido, vid. la sentencia de 28 de octubre de 1994 del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District Court de Nueva York), *MTV Networks v. Curry*, 867 F. Supp 202. Vid. AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 31. En la doctrina norteamericana, también se cita este caso como el emblema de esta postura. Vid. FREEMAN, A., «Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them and Lenders Can Take Them in this New Type of Hybrid Property?», 10 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.*, 2002, pp. 859-860; AGIN, W. E., «I'm a Domain Name...», *op. cit.*, p. 77.

⁷⁴ *Dorer v. Arel* 60 F. Supp. 2d 558, 559 (E.D. Va. 1999), éste es un caso de derecho de acreedores.

dominio no era susceptible de ser embargado porque solamente los *intangible personal property* podrían ser embargados⁷⁵.

Este tribunal evitó pronunciarse acerca de si el titular del nombre de dominio tenía derechos de propiedad sobre el mismo, manifestándose solamente en el sentido de que el demandante, basado en una infracción del Derecho de marcas, podía obtener el «control» sobre el nombre de dominio.

En este sentido, diferenció, en primer lugar, entre los nombres de dominio y las patentes, haciendo hincapié que las patentes tienen valor económico, es decir, resaltó la existencia de un derecho de explotación económica al igual que insistió en las facultades de excluir a otros de ese derecho, el conocido monopolio legal⁷⁶. Mientras, señaló que los nombres de dominio pueden convertirse en valores económicos, dependiendo del uso que se le dé⁷⁷.

En segundo lugar, diferenció entre los nombres de dominio y las marcas, y llevo a cabo a su vez la distinción entre aquellos dominios que son marcas y aquéllos que no lo son, señalando que «un nombre de dominio que no es una marca sin duda alguna implica, solamente, derechos contractuales y no de propiedad»⁷⁸. Este órgano jurisdiccional sugería que el registrante no podía reclamar la propiedad del nombre de dominio si éste no era una marca⁷⁹.

Uno de los interrogantes que surgen de la postura del Tribunal en este caso es que el nombre de dominio que es marca no posee más valor que el del prestigio de la empresa titular de la marca, mientras que los dominios que consisten en denominaciones no susceptibles de ser protegidos por el Derecho de marcas no poseen ningún valor. Sabemos que, por ejemplo, *loan.com* puede tener un enorme valor económico sin que conlleve el *goodwill* de la empresa que lo ostenta, lo cual resultaría atractivo para cualquier acreedor en caso de concurso de la empresa⁸⁰. Una equivocación que consideramos tuvo dicho tribunal fue

⁷⁵ *Dorer v. Arel* 60 F. Supp. 2d. en 559.

⁷⁶ *Dorer v. Arel* SE 2d 558,561 (ED Va. 1999), en el 561 n. 9.

⁷⁷ Index No. 600703/01 (NY Sup. Ct. 25 July 2001).

⁷⁸ *Dorer v. Arel* SE 2d 558,561 (ED Va. 1999), en el 560-562.

⁷⁹ Prendergast, Jay., *op. cit.*, p. 87.

⁸⁰ MORINGIELLO, J. M., «False...», *op. cit.*, p. 139.

afirmar que el nombre de dominio no ostenta ningún valor si no es utilizado por el que lo registra, y que por ello no puede ser objeto de embargo⁸¹. Como ya hemos apuntado, no es el uso el que determina el valor económico del nombre de dominio, ni siquiera es una carga del registrante para conservar el registro del dominio.

Otros litigios en los EE. UU. fueron resueltos en el mismo sentido. Por ejemplo, el caso *Zurakov v. Register.com*⁸², en el que el Tribunal de Primera Instancia del Estado de Nueva York concluyó que el nombre de dominio que no es una patente o una marca es producto de un contrato de servicio con la entidad de registro, y señaló que el demandante tiene un derecho contractual, no un derecho de propiedad del nombre dominio, y que el acuerdo de servicio con la entidad registradora gobierna exclusivamente los derechos concernientes al uso del nombre de dominio⁸³.

En definitiva, de acuerdo con la interpretación hecha por los mencionados tribunales estadounidenses, los nombres de dominio no se consideran objetos de un derecho autónomo, sino prestaciones vinculadas a un contrato de servicios, consistiendo el servicio en cuestión, precisamente, en la posibilidad de identificar una determinada dirección numérica en Internet por medio de un nombre de dominio. Esta interpretación sirvió como base para numerosos pronunciamientos en el ámbito de los nombres de dominio⁸⁴.

En efecto, bajo esta postura, el registrante recibe únicamente un derecho contractual para que exclusivamente se asocie el nombre de dominio registrado con la dirección IP proporcionada durante el periodo de registro⁸⁵. Esto quiere decir que el registrante no ob-

⁸¹ *Dorer v. Arel* 60 F. Supp. 2d. en 561.

⁸² Index No. 600703/01 (N.Y. Sup. Ct. 25 July 2001).

⁸³ ALMARAHI, M., «The legal...», *op. cit.*, p. 86. Asimismo, en el caso *Wornow v. Register.com, Inc.*, el Tribunal sostuvo que los nombres de dominio son más parecidos, en su caracterización, a un derecho contractual que a un derecho de propiedad.

⁸⁴ AGUSTINOY GUILAYN, A., *Ibid.* También, *vid. Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, donde los tribunales señalaron que el demandado sólo proveía un servicio: «NSI's role differs Little from that of the United States Postal Service: when an Internet user enters a domain-name combination, NSI translates the domain-name combination to the registrant's IP Address and routes the information or command to the corresponding computer. Although NSI's routing service is only available to a registrant who has paid NSI's fee, NSI does not supply the domain-name combination anymore than the Postal Service supplies a street address by performing the routing service of routing mail». 194 F.3d 980, 984-985 (9th Cir. 1999).

⁸⁵ *Umbro International Inc. v. 3263851 Canada Inc.* (n2); *Dorer v. Arel*, 60 F. Supp. 2D 558 (e.d. Va. 1999); *Zurakov v. Register.com, Inc.*, 304 A.D.2d 176, 760 N.Y.S.d 13 (1st Dep't 2003); *Lockheed Martin Corp v.*

tiene a través del contrato de registro ningún derecho en contra de terceros, solo el que *de facto* resulta de que no puede ser registrado o utilizado –por cuestiones técnicas– un nombre de dominio idéntico dentro de un mismo dominio de primer nivel. No existe pues, ningún derecho independiente que nazca del contrato de registro. La postura a la que nos hemos venido refiriendo indica que desde este punto de vista, alguna propiedad del nombre de dominio es meramente un derecho contractual que surge de forma incidental al registrar el mismo⁸⁶.

En este sentido, los nombres de dominio serían únicamente la manifestación de un contrato de prestación de servicios entre el titular y la entidad registradora, y por tanto no serían bienes, ni tampoco derechos, con relación a un bien⁸⁷, y respecto a su venta y subasta estaríamos ante una cesión de derechos contractuales⁸⁸.

Tanto en el caso *Umbro* como en el *Dorer*, los Tribunales del Estado de Virginia siguieron esta posición, poniendo de manifiesto su temor a que al permitir el embargo de nombres de dominio se abra la posibilidad para el embargo de todo tipo de servicios⁸⁹.

Es interesante observar cómo los tribunales estadounidenses no repararon en el valor económico del nombre de dominio. Reveladora, pero infructuosa, fue la intención de Umbro de querer resarcirse de los daños ocasionados por medio del embargo de los 38 nombres de dominio genéricos y descriptivos de la empresa 32638351 Canada, Inc.

Network Solutions Inc. Vid. GARCÍA VIDAL, A., El Derecho español de los nombres de dominio, Granada, Comares, 2004, p. 131, nota al pie 231.

⁸⁶ OPPEDAHN, C., *op. cit.* En el mismo sentido, *vid. BURSHEIN, S., op. cit.*, p. 60; Network Solutions' Standard Form Service Agreement, http://www.networksolutions.com/legal/service_agreement.html [visita: 18 de junio de 2013]; HOURIGAN, P., «Domain Names and Trade Marks; Disputes from an Australian Perspective», en FITZGERALD, A.; FITZGERALD, B.; COOK, P. y CIFUENTES, C. (eds.), *Going Digital: Legal Issues for Electronic Commerce, Multimedia and the Internet*, New South Wales, Prospect Media, 1998, p. 77; HINES, J. L., «Anatomy of a domain name, property, contract or what?», *World E-Commerce & IP Report 3*, citada en *Umbro International Inc. v. 32638351 Canada Inc.*

⁸⁷ MORALES ANDRADE, M., «Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el Derecho chileno», *Revista Chilena de Derecho Informático*, 5, diciembre de 2004, p. 8.

⁸⁸ HESS ARAYA, C., «El nombre de dominio...», *loc. cit.* En el mismo sentido, AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 30, nota al pie 3. Asimismo, LIPTON, J., «What's in...», *op. cit.*

⁸⁹ MORIGIELLO, J. M., «False...», *op. cit.*, p. 139. En palabras del Tribunal de Virginia en el caso *Umbro*: «[...] without statutory changes, we are not willing to allow such results in Virginia». *Network Solutions Inc. v. Umbro Int'l, Inc.* 529 S.E. 2d 80 (Va. 2000).

Consideramos que en las decisiones en los casos *Umbro* y *Dorer* los argumentos esgrimidos a favor de que el nombre de dominio es un derecho derivado de un contrato de servicios no deben ser observados como concluyentes, ya que el análisis de los tribunales en ambos casos no estuvo dirigido a la reflexión de la naturaleza jurídica del nombre de dominio *per se* sino a la pregunta de si los procedimientos del embargo operaban en un litigio sobre nombres de dominio bajo el *Garnishment Statute* del Estado de Virginia.

Además, el punto de vista de los tribunales en estos dos asuntos reflejó un cierto conservadurismo en su visión del régimen jurídico del *garnishment* con respecto a la realidad de las nuevas tecnologías. El enfoque de los tribunales casi descarta la idea de la incorporación del nombre de dominio, mostrando su afán de no alterar el régimen jurídico del embargo⁹⁰.

Desde nuestro punto de vista, estos tribunales pasaron por alto la esencia del ciberespacio. Los nombres de dominio se han convertido en mercancías valiosas e intercambiables. Muchos nombres de dominio, por sí solos, tienen la capacidad de generar tráfico a un sitio web concreto. Los nombres de dominio son recursos únicos y escasos de Internet. Los tribunales estadounidenses fallaron en reconocer sus atributos fundamentales.⁹¹

A nuestro modo de ver, estos tribunales han interpretado de forma errónea el papel de la entidad registradora, ya que han entendido que ésta posee el control de cada nombre de dominio y es únicamente un agente a través del cual se asigna el nombre de dominio y se coloca en el sistema de servidores raíz.

Previo a su registro, el nombre de dominio es una figura que no existe —es «elaborado» por quien lo solicita— y, por tanto, difícilmente la entidad registradora pueda ostentar algún derecho sobre el mismo. El acuerdo de registro que se lleva cabo entre la entidad registradora y el registrante después de que el nombre de dominio es asignado no incluye ninguna cláusula con respecto a cómo deberá ser explotado o sobre el control que debe ser

⁹⁰ En el mismo sentido, KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 55.

⁹¹ BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 73.

ejercido sobre el mismo por parte del registrante; simplemente la entidad registradora presta un servicio de asignación⁹².

Los nombres de dominio, al igual que otras figuras digitales, siempre necesitan de las TIC para existir⁹³, pero su suerte no depende de ellas, sino de quien los controla una vez que emergen, es decir, de quien los registra, que es quien decide acerca de su destino. Recordemos que si quien registra un nombre de dominio lo deja expirar, dicho nombre de dominio no pasa a manos de la entidad registrante sino que deja de existir.

Por otro lado, pensamos que decisiones judiciales como la emitida en caso *Dorer* son perjudiciales para el desarrollo del Derecho Mercantil, pues establece en primer lugar dos líneas antagónicas: la primera, aquella que protege jurídicamente al que «ostente» un nombre de dominio que pueda constituir marca, y la segunda, aquella que no le concede ningún amparo legal a quien registre un nombre de dominio que no sea protegible como marca. Como consecuencia de esta postura se crea un vacío jurídico para quienes registren denominaciones genéricas y descriptivas o que no vulneren ningún derecho, reduciéndolos a simples productos de un contrato de servicios.

De esta manera, existen dos tipos de nombres de dominio, los que tienen un derecho y otros que no lo tienen⁹⁴. Bajo esta lógica se le niega al empresario el control del nombre de dominio, pero lo más relevante es que se le niega valor jurídico a una pieza fundamental para el ingreso a la sociedad de la información.

2.2.2. El nombre de dominio como un derecho contractual en América Latina

La perspectiva de la doctrina jurídica latinoamericana es importante, porque además de ser de las pocas que han abordado con cierta profundidad la delicada cuestión de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, algunos países como Chile o Argentina, se muestran a favor de la postura que se analiza.

⁹² Pensemos en los servicios prestados a las acciones y bonos: éstos pertenecen a su titular en la medida en que puede venderlos, transferirlos o explotarlos de cualquier forma. El banco en estos casos tiene la obligación de mantenerlos, pero en no ostenta ningún derecho sobre los mismos. KOMAITIS, K., *op. cit.*, pp. 55-56.

⁹³ El banco holandés ING Direct es un ejemplo.

⁹⁴ *Vid. Wornow v. Register.com*, 778 N.Y.S. 2d 25, 26 (N.Y. App. Div. 2004).

En un sentido muy parecido al estadounidense se pronuncia la doctrina chilena respecto a la naturaleza jurídica de su nombre de dominio geográfico *.cl* y señala que al verificarse la inscripción de un nombre de dominio, se celebra un contrato de prestación de servicios que, además, es un contrato de adhesión con un prestador de servicios monopólico. El servicio principal consiste en el ingreso, registro y manutención de una cadena de caracteres alfanuméricos definida por el usuario, en una base de datos que vincula esta cadena con el código numérico (dirección IP) correspondiente a un servidor conectado a Internet⁹⁵.

La doctrina jurídica chilena señala que de este contrato surgen derechos personales (y no reales) que son transferibles y transmisibles, donde lo cedido o transferido es el derecho a requerir al prestador de servicios que elimine el registro anterior y realice una nueva inscripción en los términos que señale el cesionario, pagando en todo caso el precio del servicio. «Las normas que rigen este contrato son, por cierto, de derecho privado»⁹⁶. Con base en ello, se dice entonces que existe un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan de dicho contrato suscrito por NIC Chile⁹⁷.

Se indica que la relación que surge entre estas partes es privada y es por eso que «[...] se puede sostener que los nombres de dominio en sí son una forma de usar una expresión que puede ser propia o ajena»⁹⁸. Los derechos de exclusividad del uso de ese dominio en Internet y lo transmisible, en consecuencia, son los derechos que emanan del contrato de adhesión por los servicios de asignación que presta la entidad registradora chilena⁹⁹.

⁹⁵ DONOSO A., L. y SÁNCHEZ S., G. «Nombres de Dominio», *Revista del Colegio de Abogados de Chile*, 22, julio de 2001, http://www.abogados.cl7revista/22/articulo_12.html [visita: 18 de junio de 2013].

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.* En el mismo sentido, Humberto Carrasco Blanc que señala: «El derecho a usar un nombre de dominio forma parte de la correlativa obligación que tiene el agente registrador y que emana de un contrato de prestación de servicios. Dicho de otra forma y sin la rigurosidad del caso, el nombre de dominio se confunde con un derecho personal que emana de este contrato, sobre el cual se tiene un derecho de propiedad. Lo expresado no es sino consecuencia del ejercicio de la autonomía de la voluntad o libertad contractual». «Alcances jurídicos relativos a los dominios *chile.cl* y *chile.com*», *Revista Electrónica de Derecho Informático*, 037, agosto de 2001, <http://vlex.com/vid/alcances-relativos-dominios-chile-com-108010> [visita: 18 de junio de 2013].

⁹⁸ CAREY CLARO, G., «Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile», en *Seminario sobre Nombres de Dominio-Registro, Reglamentación Solución de Controversias*, organizado por NIC Chile, 2-3 de noviembre de 2000, Santiago de Chile.

⁹⁹ Este organismo presta un servicio de asignación de un nombre a un número IP, no otorga un derecho sobre un nombre ni una concesión de uso, lo único que hace es, ante la solicitud de asignación de dominio, buscar

La doctrina mayoritaria chilena es respaldada por la entidad registradora del país y reconoce la existencia de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan del contrato de prestación de servicios que el solicitante de un nombre de dominio suscribe con la entidad registradora¹⁰⁰.

En términos muy similares se pronuncia la doctrina argentina, que indica que el derecho sobre el nombre de dominio *.ar*, que surge del contrato de registro, es un derecho personal que genera el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación y el derecho a usar el nombre de dominio¹⁰¹. La diferencia con la posición chilena y estadounidense es que la doctrina argentina distingue entre el derecho que vincula al titular del nombre de dominio sobre ese nombre como bien inmaterial y el derecho que vincula al titular del nombre de dominio con el organismo registrador del mismo.

De esta manera, la doctrina argentina considera que el nombre de dominio es un bien inmaterial que se incorpora al patrimonio de la persona que obtiene su registro, ya sea mediante una solicitud expresa a tal fin o bien mediante la transferencia por parte de un tercero¹⁰². La tendencia de la doctrina jurídica argentina es considerar que el nombre de dominio

que éste se encuentre disponible y, estándolo, lo asigna. El servicio que presta un organismo coordinador ha sido la autorregulación por medio de unas reglas, que deben ser aceptadas íntegramente por el solicitante antes de proceder a inscribir un dominio. Se podría asemejar este tipo de convenio a un contrato de adhesión. Existiría en este caso un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan de este contrato. Estos derechos son susceptibles de todo tipo de actos jurídicos, lo que ha sido contemplado en el reglamento de inscripción. Es por ello que cuando se vende un dominio, en estricto rigor lo que se está haciendo es vender ciertos derechos personales que emanan del contrato de adhesión con la entidad registradora. Cuando esto sucede, ésta modifica, no transfiere, los nombres de dominio. *Vid.* CAREY CLARO, G., «Aspectos sobre...», *op. cit.*

¹⁰⁰ Al rellenar la solicitud correspondiente, el solicitante de un nombre de dominio acepta en todos sus términos la «Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL», publicado en línea por la entidad registradora. De esta forma, el usuario acepta un contrato de adhesión regido por las normas del derecho común y del cual se originan derechos y obligaciones para ambas partes. El solicitante o titular podrá libremente disponer sobre sus derechos personales emanados de la relación contractual, es decir, podrá transferirlos y transmitirlos, debiendo luego NIC Chile actualizar las inscripciones del registro que administra. *Vid.* SCHMITZ VACCARO, C., «Marcas comerciales y nombres de dominio en Internet», http://www.alfa-redi.com/-apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/schmitz.pdf [visita: 18 de junio de 2013].

¹⁰¹ FERNÁNDEZ DELPECH, H., «La naturaleza jurídica de los nombres de dominio», *Derecho y Nuevas Tecnologías. Revista de Derecho Informático*, 47, junio de 2002. *Vid.* <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1495> [visita: 18 de junio de 2013].

¹⁰² Señalan que el nombre de dominio como bien inmaterial hace nacer un derecho exclusivo (no perpetuo) para el registrante, que puede ser una persona física o jurídica, sobre ese nombre de dominio. Así como existen derechos sobre los bienes, también existen derechos entre las personas, que surgen muchas veces como un complemento del derecho sobre la cosa y que nacen de vínculos contractuales o extracontractuales.

tiene una doble naturaleza jurídica: por un lado es un derecho contractual y por otro, una propiedad sobre un bien inmaterial¹⁰³.

En las tesis expuestas es innegable la posibilidad de admitir que el nombre de dominio deriva de un contrato de servicios. De hecho, es una de las posturas predominantes, pues en efecto, el contrato de registro de nombre de dominio es el que le da su existencia: si éste no es renovado, el nombre de dominio automáticamente queda libre y puede ser registrado por otra persona.

De esta manera, parece perfectamente lógico decir que el nombre de dominio es un derecho personal, en el que la entidad registradora tiene la obligación de asignar el registro del nombre de dominio a la persona que lo solicite. Se afirma entonces que del contrato de registro surgen derechos personales y no reales, donde lo cedido es el derecho a requerir a la entidad registradora autorizada que inscriba el nombre de dominio que se solicita o bien, en caso de transmisión, que elimine el registro anterior y realice un nuevo registro en los términos que señale el cesionario, pagando en todo caso, el precio del servicio.

Sin embargo, como primera observación a esta postura, debemos tener en cuenta que la naturaleza jurídica del nombre de dominio varía dependiendo si se trata de gTLD o de ccTLD. Las posiciones expuestas por las doctrinas hispanoamericanas se enfocan al estudio del nombre de dominio geográfico.

El carácter público o privado de los entes registradores de los nombres de dominio de primer nivel es un tema que divide las reflexiones respecto a la naturaleza jurídica de los mismos. Pues, entre los registradores de los ccTLD, la situación es variada y existen casos en que la naturaleza del vínculo entre el ente registrador y el solicitante es privada y en otros pública¹⁰⁴, como es el caso de España, donde *Red.es* es una entidad que forma parte

FERNÁNDEZ DELPECH, H., «La naturaleza jurídica...», *op. cit.* Asimismo, del mismo autor, *vid. Internet: su problemática jurídica*, Buenos Aires, Lexis, Nexis, Abeledo- Perrot, 2004, pp. 56-63.

¹⁰³ ZABALE EZEQUIEL, M. y ARRECHE, M. K., *Nombres de dominio*, Rosario (Argentina), Nova Tesis, 2006, pp. 77-78. Esta misma posición la mantiene Moe Almarahi respecto a los nombres de dominio en general, es decir, no exclusivamente a un ccTLD. *Vid.* «The legal nature of domain names rights», *Journal of International Trade Law and Policy*, 8, 1, 2009, pp. 84-94.

¹⁰⁴ CARRASCO BLANC, H., «Alcances...», *op. cit.*

de la Administración General del Estado, y cuya actuación en la asignación dominios *.es* está sometida, en consecuencia al Derecho Administrativo¹⁰⁵.

Por otro lado, y como ya hemos apuntado, las funciones de las entidades de registro no rebasan las de la simple asignación del registro, sin mayor responsabilidad que el mantenimiento del mismo.

Como observamos, no en todos los casos la entidad de registro especifica en sus acuerdos qué tipo de derecho se otorga sobre el «servicio» que se presta, como es el caso de Chile o España. En general y respecto a los gTLD abiertos o «no patrocinados», la obligación de la entidad registradora se limita a inscribir los dominios que se soliciten y a respetar las reglas técnicas impuestas por la ICANN para un debido funcionamiento del sistema de nombres de dominio. Por lo tanto, no creemos que la naturaleza jurídica del nombre de dominio se limite a un derecho personal, pues las obligaciones impuestas a las partes en los acuerdos de registro no coinciden con la realidad del nombre de dominio y su tratamiento como bien jurídico susceptible de ser objeto de negocios jurídicos.

Suponemos que el derecho que nace sobre esta figura queda en todo momento vinculado al derecho de propiedad. Si bien nacen de acuerdos de registro, a la luz de acontecimientos recientes –como la venta de dominios¹⁰⁶, el embargo de los mismos por agentes federales estadounidenses¹⁰⁷ o el hecho de que un banco surcoreano ofrezca hipotecas sobre los nombres de dominio¹⁰⁸– cobra fuerza la tesis que considera al nombre de dominio como un derecho de propiedad.

¹⁰⁵ «Téngase en cuenta que aunque las entidades públicas empresariales se someten al Derecho privado en su actuación frente a terceros, actúan conforme al Derecho público cuando ejercen potestades administrativas, como es el caso de la concesión de los nombres de dominio *.es*». GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español...*, *op. cit.*, p. 131.

¹⁰⁶ Como un ejemplo, *vid.* GreatDomain.com con su slogan «The Trusted Marketplace for Domain Names», seguido de una lista de ofertas de venta, en la que algunos nombres de dominio rondan el precio de 100 000 dólares. <http://www.greatdomains.com>.

¹⁰⁷ CBSNews.com, «Feds Now Seizing Domain Names», 5 de marzo de 2003, <http://www.abovetopsecret.com/forum/thread5640/pg1> y <http://www.thedomains.com/2012/08/22/feds-seize-3-more-domain-names> [visita: 25 de junio de 2013].

¹⁰⁸ BBC News, «Mortgages for Domain Names», 3 denoviembre de 1999, <http://www.abovetopsecret.com/forum/thread5640/pg1> [visita: 25 de junio de 2013].

2.3. Teoría que considera a los nombres de dominio como un derecho de propiedad

Esta posición comenzó a perfilarse en el caso *Dorer v. Arel*, donde se aceptó el hecho de que los nombres de dominio que pudieran ser marcas podían contar con la protección del derecho de propiedad industrial. Más adelante, encontró un fuerte impulso en el caso *Kremen v. Cohen*, cuyo objeto de conflicto fue el famoso nombre de dominio *sex.com*. Igualmente, influyó la acción *in rem* establecida por la ACPA que sugiere el tratamiento del nombre de dominio como bien jurídico material y la evaluación del potencial valor económico de los nombres de dominio¹⁰⁹.

2.3.1. El significado del caso *Kremen v. Cohen* en la consideración del nombre de dominio como derecho de propiedad

El caso *Kremen v. Cohen* por el dominio *sex.com*, decidido por el Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos, está considerado como la referencia o piedra angular de la tesis que establece que los nombres de dominio incorporan derechos de propiedad¹¹⁰.

Los hechos fueron los siguientes: Gary Kremen había registrado en 1994 el nombre de dominio *sex.com* a favor de su empresa, Online Classifieds, Inc., para crear un sitio web dedicado a informar acerca de la salud sexual y los problemas de salud pública en EE. UU.¹¹¹. Sin embargo, descuidó su mantenimiento, y tras años de no utilizarlo tuvo conocimiento de que Stephen Cohen había tomado el nombre de dominio y operaba un sitio web de gran éxito con contenidos pornográficos¹¹².

Lo que sucedió fue que Cohen había remitido un fax a la NSI en suplantación de Online Classifieds, Inc. solicitando que el dominio fuera transmitido a su favor. La NSI de manera voluntaria y sin hacer ninguna comprobación o investigación, procedió a realizar la transmisión. Fue así como *sex.com* pasó a manos de Stephen Cohen, que inició una exitosa

¹⁰⁹ En este sentido, *vid.* AGIN, W., «Domain as Collateral», *18 Bus. L. Today*, 2008-2009, pp. 22-26.

¹¹⁰ *Kremen v. Cohen*, 337 F. 3d 1024 (9th Cir. 2003).

¹¹¹ *Vid. Cohen v. Carreon*, No. CV-00-235-ST, 2001 WL 34047033, *1 (d. Or. Mar. 9, 2001).

¹¹² *Kremen v. Cohen*, 325 F. 3d. 1039.

explotación de dicho dominio, consolidando una media anual de más de 14 millones de visitantes, con un rendimiento de más de 250 millones de dólares¹¹³.

Entonces Gary Kremen presentó una demanda contra Stephen Cohen ante el Tribunal de Distrito Norte de California reclamando tanto la recuperación del nombre de dominio como el pago de los correspondientes daños y perjuicios. En noviembre de 2000 este tribunal estimó la demanda, y ordenó a Cohen tanto la devolución del dominio a Gary Kremen como el pago de 65 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños sufridos¹¹⁴.

El nombre de dominio fue restituido a Kremen, pero no pudo cobrar la indemnización por parte de Cohen, puesto que éste había abandonado el país llevándose consigo los beneficios que había obtenido de la explotación del dominio¹¹⁵.

Ante esta situación, Kremen no contaba con muchas opciones para poder hacer valer sus derechos. Un primer intento fue demandar a la NSI por incumplimiento del contrato de registro, al entender que ésta, en su calidad de entidad registradora era responsable de la transferencia fraudulenta del dominio a favor de Cohen y debía responder subsidiariamente del pago de la indemnización. Pero al analizar que a pesar del valor potencial del dominio no podía acudir a la protección que brindan las leyes de la propiedad industrial, decidió que su última y mejor opción contra la NSI era accionar la medida legal anglosajona denominada *tort of conversion*¹¹⁶.

Se entiende que se materializa un *tort of conversion* cuando de modo erróneo una parte ejecuta un acto de dominio sobre la propiedad de otro que es incompatible con los derechos del propietario. Se tipifica como un ilícito civil y es una conducta ilegal consistente en impedir la posesión de un bien por parte de su legítimo propietario.

¹¹³ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 32.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Kremen*, 325 F. 3d 1039; *Kremen v. Cohen*, 337 F. 3d 1024,1035 (9th Cir. 2003).

¹¹⁶ *Kremen*, 337 F. ed en 1029-36. El *Tort of Conversion* es una acción compleja utilizada en los sistemas de *Common Law*. *Vid. Dillard v. Wade*, 38, 45 S.W. 2d 848 (2001). <http://climateaudit.org/2005/09/13/the-tort-of-conversion> [visita: 25 de junio de 2011]; AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 32 y PROSSER, W. L., «The nature of Conversion», 42 *Cornell L.Q.*, 25, 1957, p. 174.

La figura del *tort of conversion* deriva de otras que centran su objeto en la «posesión» del objeto, que generalmente consiste en muebles, e incluye como elemento esencial el «dominio»¹¹⁷. Esta teoría opera cuando el demandado no sólo priva al demandante de la posesión de un bien, sino que la interferencia que haya tenido sobre dicho bien tiene que ser lo suficientemente grave como para desposeer al demandante del dominio o control total sobre el bien objeto del litigio.

La demanda fue desestimada. El Tribunal consideró que las pretensiones de Kremen eran infundadas debido, en primer lugar, a que no tenía un contrato con la NSI¹¹⁸. Se señaló que Kremen había registrado el dominio antes de que la NSI hubiera comenzado a cobrar por los registros, por tanto, el contrato era inválido por falta de lo que se denomina *consideration*¹¹⁹.

Consideration es un concepto legal anglosajón relacionado con el derecho contractual que significa «cualquier cosa de valor que se promete a otro en un contrato». Puede tratarse de dinero, objetos físicos, servicios, acciones prometidas, la abstinencia de una acción futura, etc.¹²⁰. Es por ello que, al no haber cobrado la NSI por el registro, los tribunales lo consideraron como una «cosa» sin valor económico (*lack of consideration*, «falta de consideración»).

En segundo lugar, el Tribunal consideró que la *tort of conversion* no era viable pues sólo es aplicable sobre bienes muebles¹²¹.

Kremen recurrió la sentencia ante el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito el 25 de julio de 2003 a efectos de que el fallo fuera revisado¹²².

¹¹⁷ No nos referimos al nombre de dominio, sino al dominio como derecho de posesión, goce y disfrute.

¹¹⁸ *Kremen* 337 F3 en 1029.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Para mayor información general sobre este concepto, *vid.* KOZOLCHYK, B., «Contracts-Consideration-Pre-existing duty», 13 *U. Miami L. Rev.*, 1958-1959, pp. 387-390; TAGER, L., «General Principles of Contract», 1988 *Ann.Surv. S. African L.*, 1998, pp. 105-128; DOIDGE, D., «Contracts. Illusory and Unconscionable Contract Provisions» 1986 *Utah L. Rev.*, 1986, pp. 106-137.

¹²¹ *Kremen v. Cohen*, 99 F. Supp 2D 1168, 1170-1176 (n.d. Cal. 2000). En este sentido, *vid.* SCHOTTENSTEIN, N. M., «Of Process and Product: *Kremen v. Cohen* and the Consequences of Recognizing Property Rights in Domain Names», *Virginia Journal Of Law &T*, 14, 1, p. 11.

¹²² *Kremen v. Cohen*, 337 F. 3D 1024, 1026-36 (9th Cir. 2003). AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 32.

2.3.1.1. El análisis del Tribunal del Distrito Norte de California y del Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos

Debido a que el Tribunal de Apelaciones también entendió que no existía un contrato de registro entre Gary Kremen y la NSI, consideró que no estaba en condiciones de fundamentar sus argumentos con base en el razonamiento utilizado en el caso *Umbro* respecto a que los nombres de dominio eran derechos derivados de un contrato de servicios¹²³. Tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal de Apelaciones centraron entonces el debate en la posibilidad de considerar o no a los nombres de dominio como «propiedad» en el sentido jurídico tradicional, cuestión que ya había sido planteada ante los tribunales estadounidenses con relación a dos tipos de procedimientos: 1) el de embargo judicial de bienes, como en el caso *Umbro* y 2) el procedimiento basado en la llamada *in rem civil action* prevista en la ACPA.

En cuanto al embargo judicial, y como ya hemos expuesto, no fue unánime la postura de la susceptibilidad de embargar los nombres de dominio. La balanza en este caso se inclinó a considerar al nombre de dominio como un derecho contractual. A pesar de esta posición, cabe recordar en este sentido la doble postura en el caso *Dorer v. Arel*, donde se consideró que hay nombres de dominio que pueden ser considerados como propiedad y otros que no.

Respecto a la *in rem civil action*, el Congreso de los EE. UU. concedieron la condición de propiedad a los nombres de dominio, pero solamente con respecto a las acciones de violación del derecho de marca. Respecto a la aplicación de esta acción, tanto la ICANN como el Congreso de los EE. UU. actúan contra el *cybersquatting* a través de la ACPA¹²⁴.

La intención específica del Congreso de separar legalmente un nombre de dominio de su registrante se logra mediante la acción *in rem*. El informe del Senado que acompaña el

¹²³ HANCOCK, D., *op. cit.*, p. 195.

¹²⁴ MORINGIELLO, J. M., «Seizing...», *op. cit.*, pp. 122-124. En el mismo sentido, HANCOCK, D., *op. cit.*, p. 205.

paso de la ACPA expresó el propósito del Congreso para hacer frente a los problemas que surgen cuando un registrante no puede ser localizado¹²⁵.

Procesalmente, la ACPA es importante porque permite ejercer la acción *in rem* sobre los nombres de dominio. En estos casos, el demandante puede dirigirse directamente sobre los nombres de dominio sin necesidad de demandar a su titular¹²⁶.

En los casos basados en la *in rem action*, la postura mayoritaria considera al nombre de dominio *per se* susceptible de constituir objeto de un procedimiento como un bien jurídico independiente¹²⁷. Los tribunales estadounidenses, como el Tribunal del Distrito Este del estado de Virginia en el caso *Caesars World Inc. v. Caesars-Palace.com*¹²⁸, sostienen que, de conformidad con la ACPA, el Congreso había transformado los nombres de dominio en «propiedad». Esto se basa en que, como ya hemos señalado, la ACPA autoriza expresamente la acción *in rem* para recuperar los nombres de dominio de los ciberpiratas¹²⁹.

La ACPA prohíbe la inscripción, tráfico o uso de nombres de dominio idénticos o confundibles con marcas y permite el ejercicio de la *in rem civil action* en el caso de que el titular del nombre de dominio sea desconocido, pudiendo en tal situación demandar directamente sobre el nombre de dominio¹³⁰.

¹²⁵ «A significant problem faced by trademark owners in the fight against cybersquatting is the fact that many cybersquatters register domain names under aliases or otherwise provide false information in their registration application in order to avoid identification and service of process by the mark owner. The bill, as amended, will alleviate this difficulty, while protecting the notions of fair play and substantial justice, by enabling a mark owner to seek an injunction *against the infringing property* in those cases where, after due diligence, a mark owner is unable to proceed against the domain name registrant because the registrant has provided false contact information and is not otherwise to be found». S. REP No. 106-140, en el 10 (1999). El subrayado es nuestro.

¹²⁶ *Vid.* 15. U.S.C. Section 1125 (d)(2)(A)(ii) (200).

¹²⁷ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 33.

¹²⁸ *Caesars World, Inc. v. Caesars-Palace.com*, 112 F. Supp. 2d 502, 504 (E.D. Va. 2000).

¹²⁹ *Vid. Lucent Techs, Inc. v. Lucentucks.com*, 95 F. Supp. 2d 528, 530 (E.D. Va. 2000).

¹³⁰ Debido a que los ciberocupas, en ocasiones, proporcionan a la entidad de registro información falsa, la ACPA contiene una disposición que permite a los titulares de marcas para proceder *in rem*, esto es, en contra del nombre de dominio *per se*, con la prescindencia del tenedor demandado. Con el objeto de evitar abusos en el uso de este procedimiento especial, antes de acceder al nombre de dominio, la Corte debe establecer que el propietario de la marca (i) no es capaz de obtener jurisdicción (*personam jurisdiction*) sobre el futuro demandado o (ii) no fue capaz de encontrar a la persona del futuro demandado luego de haber enviado un aviso de la supuesta infracción a la persona que registró el nombre de dominio al domicilio y al correo electrónico proporcionado por la misma a la entidad registradora de nombres de dominio, y publicado un aviso de la acción entablada donde la Corte indique. Una vez recibida una notificación por escrito de que se ha entablado una acción *in rem* por el titular de una marca, la entidad registradora de nombres de dominio correspondiente

Con base en esto, en el asunto *Online Partners.com Inc. v. Atlanticnet Media Corp.*, resuelto por el Tribunal del Distrito Norte de California, como en otros, se ordenó la transferencia del nombre dominio¹³¹. Igualmente, el gobierno norteamericano incautó el nombre de dominio *www.software-inc.com* por usarlo para vender *software* de contrabando, debido a que los tribunales atribuyeron al demandante una especie de derecho de propiedad intelectual sobre el mismo¹³².

Se desprende de todo esto que las sentencias de los tribunales han sido inconsecuentes: por un lado, los casos relativos a embargos judiciales de nombres de dominio han dado lugar a numerosas sentencias contradictorias, mientras que por otro, la *in rem action* prevista en la ACPA no contempla los nombres de dominio como derechos de propiedad independientes, sino vinculados a un derecho preexistente de marca¹³³.

En todo caso, para a efectos de la ACPA, un nombre de dominio es una propiedad¹³⁴. No obstante, cabe tener presente que tradicionalmente la acción *in rem* opera sobre derechos de propiedad de bienes ubicados dentro del territorio estadounidense¹³⁵ y considera que como los derechos sobre bienes intangibles son importantes económicamente se ex-

deberá: i) depositar en la Corte documentos suficientes para establecer el control de la Corte sobre el nombre y ii) abstenerse de realizar acto alguno que afecte al nombre de dominio durante el juicio. La entidad registradora de nombres de dominio no será responsable en una acción *in rem*, salvo cuando i) haya incurrido en mala fe o ii) haya incumplido dolosamente las resoluciones de la Corte relativas a la acción o haya incurrido en negligencia grave. La ACPA señala expresamente que esta acción y los recursos contenidos en la ACPA son sin perjuicio de cualquier otra jurisdicción y recursos que puedan existir, ya sea basados en otras jurisdicciones *in rem* o en otras. Es preciso indicar que el fallo que recaiga de un procedimiento de este tipo no podrá establecer el pago de indemnizaciones, sino sólo la pérdida o cancelación del nombre de dominio o la transferencia del nombre al titular de la marca. MAGLIONA MARKOVICTH, C. P., «Cibercoupación y Anticybersquatting Consumer Protection Act», <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/magliona.htm>. Vid. además *The US AntiCybersquatting Consumer Act* 15.U.S.C.S. § 1125 (d)(2)(A).

¹³¹ *Online Patners.com, Inc., v. Atlanticnet Media Corp.*, No. CIV. A.C98-4146 Siene, 2000 WL 101242, en 9 (N.D. Cal. Jan. 20. 2000).

¹³² MITZ, H., «Federal Government Siezes Web Site After Guilty Plea», *Silicon Valley News*, 5 de enero de 2001.

¹³³ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 33.

¹³⁴ Muchos señalan que reconociendo a los nombres de dominio como un bien sobre el cual se puede ejercer una *in rem action*, la ACPA refuerza la postura de que el nombre de dominio es una forma de propiedad intangible. En este sentido, NGUYEN, X. T. N., «Commercial Law Collides with Cyberspace: The Trouble With Perfection-Insecurity Interests in the New Corporate Asset», 59 *Wash. & Lee L. Rev.*, 2002, pp. 72-74; «Cyberproperty and judicial dissonance: the trouble with domain name classification», 10 *Geo. Mason L. Rev.*, 2001-2002, pp. 208-212.

¹³⁵ Vid. *Shaffer v. Heiner*, 433 U.S. 186 (1977); *Hanson v. Deneckla*, 357 u.s.s 235 (1958), citados por MORINGIELLO, J. M., «Seizing...», *op. cit.*, p. 123.

tiende el alcance de la jurisdicción *in rem* para incluirlos¹³⁶. De este modo, se rechaza el argumento de que la acción *in rem* no opera por la imposibilidad de que el bien intangible se materialice en un soporte material, tal y como se exige para el ejercicio del *tort of conversion*¹³⁷.

El Congreso de los EE.UU no se ha pronunciado directamente sobre la cuestión de si sobre un nombre de dominio se ostenta un derecho de propiedad que pueda ser embargado. Dicho interrogante se ha dejado a manos de los tribunales, de los cuales, como se advierte en el presente estudio, sólo se pueden extraer opiniones discordantes.

2.3.1.1.1. *Tort of conversion*

Ante esta situación de inconsecuencia en las posturas de los tribunales estadounidenses, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito observó que la actuación de la NSI podía ser considerada como un *tort of conversion*.

En este sentido, la primera dificultad a la que se enfrentó el Tribunal fue que, en un principio, el *tort of conversion* estaba limitado a los bienes tangibles o materiales, específicamente a los bienes muebles¹³⁸. Sin embargo, debido a la aparición y la creciente dependencia de la sociedad de los bienes intangibles, la aplicación del *tort of conversion* se amplió a éstos, como las acciones o bonos y, posteriormente, las marcas (el requisito era que se tratase de bienes intangibles con el rango de «propiedad»)¹³⁹.

¹³⁶ En el asunto de *Harrods Ltd v. Sixty Internet Domain Names*, el Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito (United States Court of Appeals for the Fourth Circuit) consideró que la afirmación de la jurisdicción *in rem* sobre nombres de dominio es apropiada, pues «when claims to the property itself are the source of the underlying controversy between the plaintiff and defendant, it would be unusual for the State where the property is located not to have jurisdiction». *Harrods Ltd v. Sixty Internet Domain Names*, 302 F. 3d 214 (4th Cir. 2002) en 224 (quoting *Shaffer v. Heitner*, 433 U.S. 186, 207, 97 S. Ct. 2569, 2581, 53 L. Ed. 2d 683, 700 1977). Por su parte el Tribunal Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito (United States Court of Appeals for the Second Circuit) indica: «Congress clearly intended to treat domain names as property for purposes of the [Anticybersquatting Act's] *in rem* provisions», *Mattel, Inc., v. Barbie-club.com*, 310 F3d 293, at 300 n.7 (2d Cir. 2002). Según esta postura, los nombres de dominio son bienes desligados del contrato de registro.

¹³⁷ LEE, T. R., «*In rem* Jurisdiction in Cyberspace», 75 *Wash.L. Rev.*, 2000, p. 105.

¹³⁸ Los bienes inmuebles no son objeto de *conversion*. *Vid.* KEETON, W. P., *Prosser and Keeton on the law of torts*. 5TH Ed., Student ed., 1984, pp. 90-91.

¹³⁹ KOHM, E., «When “Sex” Sells: Expanding the Tort of Conversion to Encompass Domain Names», 23 *Loy.L.A. Ent. L. Rev.*, 2003, p. 452. En el mismo sentido, MORINGIELLO, J. M., «Seizing...», *op. cit.*, p. 108.

La expansión a los bienes intangibles del *tort of conversion* vino acompañada de una limitación muy clara: para que un tribunal pudiera apreciar la *conversion* en un bien intangible, éste debía cumplir con lo que en el *Common Law* se denomina *merger doctrine* (doctrina de la fusión), es decir, el bien debía estar incorporado o fusionado en un soporte material¹⁴⁰.

El *tort of conversion* sobre la propiedad intangible y el requisito de la *merger doctrine* se abordaron en las dos etapas del litigio de *Kremen v. Cohen*. Sin embargo, dieron lugar a dos sentencias muy distintas. Esta diferenciación entre las decisiones de los tribunales ilustra la confusión que existe entre las distintas jurisdicciones estadounidenses sobre la aplicación de la *conversion* sobre bienes intangibles y la *merger doctrine*.

2.3.1.1.2. El Tribunal del Distrito Norte de California

A pesar de que Gary Kremen no pudo hacer cumplir su sentencia contra Stephen Cohen y de la escasez de opciones jurídicas en contra de la NSI, el Tribunal desestimó la demanda de *Kremen* concediendo un juicio sumario a favor de NSI¹⁴¹. El Tribunal determinó que la “ley de California” se apegaba a la *merger doctrine* y que el nombre de dominio no podía ser considerado como un bien intangible sujeto a *conversion* pues carecía de la capacidad de plasmarse o fusionarse en un documento u objeto tangible¹⁴².

Al analizar la cuestión básica de si un nombre de dominio puede ser considerado una propiedad sujeta a *conversion*, el Tribunal no toma en cuenta de forma independiente la naturaleza electrónica ni los elementos inherentes de los nombres de dominio¹⁴³. Su investigación se limitó a analizar y distinguir entre el caso *Lockheed Martin Corp. v. Network*

¹⁴⁰ RICKS, V. D., «Comment. The Conversion of Intangible Property: Bursting the Ancient Trover Bottle with New Wine», *BYU. L. Rev.*, 1991, p. 1712. La mayor evidencia de este requisito se plasma en Restatement (Second) of Torts, section 242 (1), que señala: «Where there is conversion of a document in which intangible rights are merged, the damages include the value of such rights». *Vid.* Restatement (Second) of Torts (1995); se trata de un tratado publicado por el *American Law Institute*. En él se resumen los principios generales de la responsabilidad civil en el *Common Law* estadounidense.

¹⁴¹ *Kremen*, 99 F. Supp. 2d en 1174.

¹⁴² KOHM, E., *op. cit.*, pp. 453-454.

¹⁴³ *Kremen*, 99 F. Supp 2D en 1172-1174.

*Solutions Inc.*¹⁴⁴ y el caso *Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.*¹⁴⁵, que trataron cuestiones relativas a la propiedad de los nombres de dominio fuera del contexto del *tort of conversion*.

De esta manera, el Tribunal admitió el argumento utilizado en estos dos asuntos, por medio de los cuales la NSI reconocía el hecho de que el nombre de dominio es una propiedad intangible desde el momento en que permite a su titular el goce de derechos e intereses derivados del mismo, e igualmente lo considera un bien económicamente valioso¹⁴⁶. Pese a ello, decidió que el nombre de dominio no cumplía con los requisitos exigidos por la *conversion*¹⁴⁷.

2.3.1.1.3. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos

Aparentemente, el Tribunal de Apelaciones no quería hacer frente a esta cuestión, por lo menos no más de lo que lo había hecho el Tribunal del Distrito Norte de California¹⁴⁸, pues presentó una petición al Tribunal Supremo de California solicitando la clarificación de la “ley de California” en el sentido de si los nombres de dominio son propiedad y por tanto objeto de *conversion*, partiendo de la base de que esta ley requiere que la «propiedad intangible» se plasme o incorpore en un documento, y preguntaba si este requisito podía ser satisfecho por un *electronic domain name*¹⁴⁹. El Tribunal Supremo de California rechazó la petición y devolvió la pregunta al Tribunal de Apelaciones. En esta etapa se obtuvo un resultado muy distinto, pues el Tribunal de Apelaciones utilizó razonamientos que habían sido esgrimidos por otros tribunales en donde se analizaban problemas en relación con documentos electrónicos y la *merger doctrine* requerida para que la *conversion* procediera, y

¹⁴⁴ Resuelto por el resuelto por el Tribunal del Distrito Norte de Texas. *Vid. Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.* 194 F. 3d 980, 984-85 (9th Cir. 1999).

¹⁴⁵ *Network Solutions, Inc. v. Umbro*.

¹⁴⁶ ALMARAH, M., «The legal nature...», *op. cit.*, p. 88.

¹⁴⁷ *Kremen*, 99 F. Supp 2d. en 1172-1173. FRANKS, C. W., «Comment. Analyzing the urge to merge: conversion of intangible property and the merger doctrine in the wake of *Kremen v. Cohen*», 42 *Hous. L. Rev.*, 2005-2006, p. 511.

¹⁴⁸ *Vid. Kremen v. Cohen*, No. S112591, 2003, 1037 (9th Cir. 2003), donde certifica al Tribunal Supremo de California la pregunta de si la Ley estatal de *conversion* es aplicable a los nombres de dominio de Internet.

¹⁴⁹ *Loc. cit.* en 1038.

se observó que en algunos casos se exigía el requisito del *restatement of tort*¹⁵⁰ mientras que en otros lo pasaban por alto¹⁵¹.

El caso *Kremen v. Cohen* presentó al Tribunal de Apelaciones la oportunidad de reconocer que la *Common Law* de California fracasaba en la aplicación del *restatement* y se mostraba de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo de California en su decisión en el caso *Payne v. Elliot*, que se refirió a que la *conversion* era aplicable a todas las especies de propiedad, independientemente de su tangibilidad o intangibilidad¹⁵². En este caso se expuso un examen compuesto por tres partes en donde se buscaba determinar si existen derechos de propiedad sobre cualquier interés. El Tribunal de Apelaciones consideró entonces que debía analizarse si para un nombre de dominio concurrían los elementos requeridos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de California en el caso *Payne v. Elliot* para así poder estimar la aplicabilidad del *tort of conversion* en el caso *sex.com*:

- El primer requisito exige la existencia de un derecho o interés susceptible de ser definido con precisión¹⁵³. Respecto a este requerimiento, el Tribunal estimó que un nombre de dominio es perfectamente determinable, en cuanto que se corresponde con una dirección IP que es única. De este modo, se consideró que la incorporación técnica del nombre de dominio en una única dirección IP comporta el cumplimiento de este primer requisito¹⁵⁴.
- El segundo requisito consiste en que ese interés o derecho debe ser susceptible de posesión o control exclusivo¹⁵⁵. En este sentido, se consideró que en el caso de un nombre de dominio, su titular ostenta efectivamente dicho control, ya que es el úni-

¹⁵⁰ Vid. *Kremen v. Cohen*, 99 f. Supp. 2d 1168, 1172-73 (N.D. Cal. 2000) siguiendo la posición del *United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* en *Berger v. Hanlon*, 129 F. 3d 505, 517 (9th Cir. 1997); vid. *Brunette v. Humane Soc'y of Venture County*, 40 Fed. Appx. 594, 597 (9th Cir. 2002), en donde se estableció que una imagen fotográfica no es susceptible a *conversion* por su falta de capacidad de fusionarse en un documento tangible.

¹⁵¹ Vid. *Brancroft & Masters, Inc. v. Augusta National Inc.*, 223 F. 3d 1082, 1089 (9th Cir. 2000), donde se reconoce la *conversion* de un nombre de dominio sin discusión alguna acerca de la *merger doctrine*.

¹⁵² *Kremen*, 337 F. 3d en 1031 citando el caso *Payne v. Elliot*, 54, Cal. 339, 341 (1880).

¹⁵³ Traducción de «[...] there must be an interest capable of precise definition», *Kremen v. Cohen (Kremen I)*, 99 F. Supp. 2d 1168, 1174 (N.D. Cal. 2000).

¹⁵⁴ Vid. AGUSTINOY GUILAYN, A., «De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 34.

¹⁵⁵ Traducción de «[...] capable of exclusive possession or control», *Kremen, loc. cit.*

co que tiene el poder de configurarlo técnicamente, sin que ninguna decisión relativa al mismo pueda ejecutarse sin su consentimiento¹⁵⁶.

- El tercer requisito exige que tiene que existir la posibilidad de que el derecho sobre el bien en cuestión garantice la exclusividad a su titular¹⁵⁷. En relación con este último punto, y en el mismo sentido indicado respecto a la anterior condición, el Tribunal consideró que técnica y derecho por una vez se ponen de acuerdo, ya que dada la actual estructura del DNS, un nombre de dominio sólo puede tener un único titular, que ostenta un control «absoluto» sobre el mismo¹⁵⁸.

Con fundamento en lo anterior, y tomando en cuenta que la *conversion* es generalmente definida como una disposición indebida sobre los bienes de otra persona, de modo tal que menosprecia el derecho del titular de la propiedad de forma incompatible con ese derecho. Además de que la disposición que se hace del bien se lleva a cabo sin consentimiento y sin ninguna justificación legal¹⁵⁹ y, por tanto, para que la *conversion* opere, el demandante debe demostrar que estaba en legítima posesión de los bienes o del derecho de propiedad que se reclama en el momento de la apropiación indebida. Podemos decir que, al tener Gary Kremen un legítimo derecho de propiedad sobre el nombre de dominio, se puede establecer que el NSI dispuso injustamente del derecho en perjuicio de Kremen en la entrega del nombre de dominio a Cohen.

Sin embargo, al asumir el Tribunal el hecho de que sobre el nombre de dominio se ostenta un derecho de propiedad por considerarse éste un bien intangible, crea otro problema, que fue también analizado por el Tribunal del Distrito Norte de California. En el *resta-*

¹⁵⁶ El Tribunal se expresa en los siguientes términos: «Ownership is exclusive in that the registrant alone makes that decision. Moreover, like other forms of property, domain names are valued, bought and sold [...] and they are now even subject to “in rem» jurisdiction». *Kremen, loc. cit. Vid. AGUSTINOY GUILAYN, A., «De qué hablamos...», op. cit., nota al pie 25.*

¹⁵⁷ El texto de la sentencia define este último requisito en los siguientes términos: «[...] the putative owner must have established a legitimate claim to exclusivity». *Kremen, loc. cit. Vid. AGUSTINOY GUILAYN, A., ibid.; Rasmussen & Assoc. v. Kalitta Flying Serv., 958 F 2d 896, 902-03 (9th Cir. 1992).* Para mayor información para el análisis de estos tres requisitos respecto a otros intangibles, *vid. DODD, J., «Rights in Information: Conversion and Misappropriation Causes of Action in Intellectual Property Cases», 32 Hous. L. Rev., 1995, pp. 476-477.*

¹⁵⁸ AGUSTINOY GUILAYN, A., «De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 34.

¹⁵⁹ *Vid. Restatement (Second) of Torts section 222^a (1) (1965), «Conversion is an intentional exercise of dominion or control over a chattel which so seriously interferes with the right of another to control it that the actor may justly be required to pay the other the full value of the chattel».*

tement (second) of tort, sección 242, que exige, siempre y en todo momento, la fusión o incorporación del derecho intangible en un documento (*merger doctrine*), señala que el nombre de dominio debe fusionarse en un documento para ser sujeto a *conversion*¹⁶⁰. La estricta aplicación de esta exigencia impide el ejercicio de la acción de *conversion*. No obstante, el Tribunal de Apelaciones no lo consideró como un impedimento¹⁶¹, pues supuso que el nombre de dominio está en efecto, incorporado en un documento.

El juez Kozinski argumentó que el documento es el propio DNS como la base distribuida de datos electrónicos que asocia los nombres de dominio con un determinado ordenador conectado a Internet. En ese sentido, señala que el DNS es una colección de documentos. Indica que el hecho de que estos documentos sean almacenados en soporte electrónico en vez de en papel es irrelevante¹⁶².

¹⁶⁰ «(1) Where there is conversion of a document in which intangible rights are merged, the damages include the value of such rights.

(2) One who effectively prevents the exercise of intangible rights of the kind customarily merged in a document is subject to a liability similar to that for conversion, even though the document is not itself converted. Restatement (Second) of Tort, section 242 (1965).

¹⁶¹ En palabras del Tribunal: «In short, California does not follow the Restatement's strict requirement that some document must actually represent the owner's intangible property right. On the contrary, courts routinely apply the tort to intangibles without inquiring whether they are merged in a document and, while it's often possible to dream up some document the intangible is connected to in some fashion, it's seldom one that represents the owner's property interest». *Kremen*, 337 F. 3d en el 1033.

¹⁶² En palabras del Tribunal: «We agree that the DNS is a document (or perhaps more accurately a collection of documents). That it is stored in electronic form rather than on ink and paper is immaterial. It would be a curious jurisprudence that turned on the existence of a paper document rather than electronic one. Torching a company's file room would then be conversion while hacking into its mainframe and deleting its data would not». *Kremen*, 337 F. 3d en 1033 y 1034. La idea del Tribunal era que el nombre de dominio *sex.com* estaba sujeto al *tort of conversion* sobre la base de que el Registro NSI de los SLD *.com*, y no el DNS como un todo, puede ser considerado como un documento.

Algunos Estados en donde es aplicable el Restatement of Tort no han aceptado el punto de vista esgrimido por el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit). Sin embargo, el Tribunal del Distrito Norte de Texas (District Court for the Northern of Texas) en el caso *Emke v. Company L.L.C.*, optó por aplicar la "legislación Californiana" a una acción similar de *conversion* en el año 2007. Ello se debe a que la "legislación del estado de Texas" es aplicable, pues la acción de *conversion* opera solamente sobre bienes tangibles, mientras que la "ley de California" permite esta acción para los bienes intangibles. El Tribunal en este caso sostuvo que sustentar lo contrario sería fomentar la ciberpiratería para residir y operar en Estados como Texas, donde la propiedad intelectual recibe poca o ninguna protección a partir de una acción de *conversion*. Como demuestra esta opinión, los problemas no se derivan del propio sistema de nombres de dominio, sino de la ley de responsabilidad civil de cada Estado y de su interpretación en cada caso. *Vid. Emke v. Comapan L.L.C.*, No. 3:06-C 1416-L, 2007 WIL 278661, en *3 (N.D. Tex Sep 25, 2007).

El enfoque del Tribunal de Apelaciones determina el carácter jurídico del nombre de dominio mediante la separación del derecho y los servicios provistos por la entidad registradora. Además, reconoce de forma indirecta el derecho del titular del nombre de dominio de hacer pleno uso de los privilegios e inmunidades de la propiedad. Para este Tribunal, los nombres de dominio constituyen valiosos bienes económicos y, por ello, son bienes intangibles a la luz de la legislación californiana. Por lo tanto, el Tribunal ordena la transferencia del nombre de dominio a su titular original.

Igualmente, este tribunal concluyó que Gary Kremen tenía un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio, con lo que la *tort of conversión* era procedente. Opinó que los nombres de dominio deben considerarse derechos de propiedad «intangible», equiparando su naturaleza, *mutatis mutandis*, con otros bienes intangibles como, por ejemplo, las acciones de una sociedad mercantil¹⁶³. En este sentido, el Tribunal también estimó que la NSI debía ser considerada responsable subsidiaria de los daños derivados de la transferencia de *sex.com* a favor de Stephen Cohen, del mismo modo que lo sería la entidad gestora de un paquete de acciones en caso de transferirlas por error a un tercero.

A nuestro parecer, a diferencia de los casos *Umbro* y *Dorer*, el asunto sobre el nombre de dominio *sex.com* ofrece argumentos bien razonados con respecto a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio. Especialmente, en relación con los nombres de dominio genéricos o descriptivos u otros nombres de dominio que no pueden acceder a la protección del derecho de marca. Esta decisión tiene un valor fundamental, ya que expone una teoría que permite la transferencia o cesión del nombre de dominio sin ningún tipo de inseguridad jurídica.

Por otra parte, los tribunales estadounidenses mencionados han formulado observaciones sobre el carácter social de Internet y sobre los incentivos que ofrece a los usuarios registrados y a los empresarios que invierten en nombres de dominio. Opinan que si los

¹⁶³ AGUSTINOY GUILAYN, A., «De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 34. Igualmente, *vid. Kremen*, 325 E. 3d 1048, donde se señala que el derecho de propiedad del *sex.com* se pone de manifiesto a través del DNS, que es la base de datos electrónica que asocia un nombre de dominio con el ordenador que aloja un sitio web. En este sentido, el Tribunal considera que el DNS puede considerarse esencialmente como un libro en el que se indica en una columna las direcciones IP y en otra los nombres con los que se asocia dicha dirección. El Tribunal pone como ejemplo análogo el libro de acciones de una sociedad mercantil: mientras que un registro contable mantiene un registro de las acciones indicando a quién pertenecen, en el *.com* el registro determina a qué equipo debe dirigirse el tráfico de Internet.

solicitantes de registro no ostentan un derecho legítimo sobre el mismo, su impulso hacia la «comercialización» de nombres de dominio se puede ver disminuido. A través de esta primera postura acerca de la propiedad del nombre de dominio, los tribunales han detectado una utilidad socio-jurídica para garantizar que esa inversión en tiempo y dinero deba ser reconocida, ya que, después de todo, son la llave y la fuerza motriz detrás del éxito y el crecimiento de Internet¹⁶⁴.

Cabe mencionar que pese a la importancia de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que acabamos de exponer, la postura reflejada en la misma no es ni mucho menos la mayoritaria. En efecto, tal y como se ha indicado con anterioridad, un gran número de sentencias en los EE. UU. precedentes a la relativa al caso *Kremen v. Cohen* han excluido el carácter jurídico autónomo de los nombres de dominio, vinculándolos a la esfera de un contrato de prestación de servicios celebrado entre el titular del nombre de dominio y la correspondiente entidad registradora¹⁶⁵. No obstante, con el tiempo hemos comprobado que la doctrina esgrimida por los tribunales de California ha inclinado la balanza hacia la autonomía e intangibilidad del nombre de dominio, rondando constantemente el derecho de propiedad sobre el mismo.

2.3.2. El nombre de dominio como derecho de propiedad *per se* en el Derecho estadounidense

La posición de que el nombre de dominio es un derecho de propiedad ha adquirido fuerza, ya que las últimas decisiones de los órganos jurisdiccionales estadounidenses han ido marcando esta pauta.

Como ejemplo presentaremos tres casos: el caso *Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names*, el caso de *rojadirecta.com* y *rojadirecta.org* y el caso de *freecreditscore.com*.

¹⁶⁴ *Ibid.*

¹⁶⁵ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 35.

2.3.2.1. *Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names*

El Estado de Kentucky entabló demanda contra 141 nombres de dominio relacionados con el juego *online*. La demanda tenía como objetivo la incautación de los 141 dominios, ya que consideraba que habían sido utilizados como medio de promoción de conductas ilegales relacionadas con el juego dentro del Estado de Kentucky¹⁶⁶.

El 18 de septiembre de 2008, el juez Thomas Wingate del Tribunal de Circuito de Franklin ordenó a las respectivas entidades de registro de cada uno de los dominios demandados la transferencia de la «propiedad» a la cuenta del Estado de Kentucky, sin que ello implicara cambio de configuración¹⁶⁷. La acción fue un procedimiento *in rem*, pues el *Commonwealth* no demandó a ningún titular de los nombres de dominio, sino que demandaba solamente la propiedad de los que denominaba *intangible domain names*¹⁶⁸.

Con la intención de combatir lo que el Estado de Kentucky consideraba como juego en línea, convenció a dicho tribunal estatal para la incautación de los 141 dominios por constituir dispositivos de juego que están prohibidos por los del Kentucky Revised Statutes. Es preciso señalar, que en este caso, muchos de los nombres de dominio demandados fueron registrados fuera del Estado de Kentucky, e incluso, en varios de los casos, fuera de los EE. UU. Aún así, el Tribunal consideró que la orden de embargo era correcta¹⁶⁹.

El 16 de octubre del 2008 el juez ratificó la legalidad de la pretensión de *Commonwealth* sobre la incautación de los 141 dominios. En noviembre de 2008 el Center of Democracy and Technology y la American Civil Liberties Union instaron al Tribunal de Apelaciones de Kentucky para que anulara la orden de confiscación de los nombres de dominio, pues consideraban que la decisión iba en contra de la libertad de expresión. Las partes afectadas

¹⁶⁶ VIJAYAN, Y., «Ruling Near on State's Plan To Seize Domain Names», *ComputerwORLD*, 12 de enero de 2009, p. 6.; SyC Proyectos en Inversiones, S.L., «La justicia de Kentucky desestima las objeciones de la defensa de los dominios de juego online», 17 de octubre de 2008, <http://www.pokerdestinolasvegas.com/la-justicia-de-kentucky-desestima-las-objeciones-de-la-defensa-de-los-dominios-de-juego-online>; Reilly, «El gobernador de Kentucky demanda a 141 dominios de juego online», 24 de septiembre de 2008, <http://www.noticiaspoker.es/noticias/El-gobernador-de-Kentucky-demanda-a-141-dominios-de-juego-online-53450.html> [visita: 14 de septiembre de 2011].

¹⁶⁷ La frase utilizada en la orden citada es «transfer ownership to the account of the Commonwealth». La orden del Tribunal del Circuito de Franklin (Franklin Circuit Court) se encuentra en página web de la Electronic Frontier Foundation, <http://www EFF.org/cases/commonwealth-kentucky-v-141-internet-domain-names>.

¹⁶⁸ Supreme Court of Kentucky case 2010-SC-00212-TG (2010-CA-00553-OA).

¹⁶⁹ Franklin Circuit Court, Division II, Case No. 08-CI-1409.

tadas agregaron un escrito ante el Tribunal de Apelaciones de Kentucky en apoyo del recurso para anular la orden del juez, sosteniendo que de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. se puede deducir que se prohíbe a los tribunales de estado interferir con los nombres de dominio de Internet que se han registrado y mantenido fuera del Estado de Kentucky.

El 20 de enero de 2009, el Tribunal de Apelaciones Kentucky, revocó la orden del Tribunal de Circuito del Estado de Franklin, al considerar que los nombres de dominio no son *gambling devices* en los términos del Kentucky Revised Statutes¹⁷⁰. El 21 de enero de 2009, el Estado de Kentucky interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Kentucky¹⁷¹.

El 18 de marzo de 2010, la Suprema Corte de Justicia de Kentucky anuló la orden del Tribunal de Apelaciones sosteniendo que iMEGA e IGC (Interactive Gambling Council), titulares de algunos de los nombres de dominio afectados, carecían de legitimación para impugnar la orden del Tribunal de Circuito del Estado de Franklin. Igualmente, señaló explícitamente que no se pronunciaba sobre el fondo, pero que cualquier parte legitimada podía volver al Tribunal de Apelaciones.

El 26 de marzo de 2010, con motivo de la presentación de un recurso por el titular de un nombre de dominio implicado en la orden de embargo del Tribunal de Circuito del Estado de Franklin (*truepoker.com*), el Tribunal de Apelaciones de Kentucky emitió una recomendación de petición de transferencia de recurso al Tribunal Supremo de Kentucky para que se pronunciara sobre el fondo del asunto. El 24 de septiembre de 2010, el Tribunal Supremo negó la petición del recurso al considerar que el Tribunal de Circuito debe abordar las alegaciones de los peticionarios, en cuanto a que no se puede acreditar su legitimación

¹⁷⁰ *Interactive Media Entertainment and Gaming Association Inc. v. Commonwealth of Kentucky*, 2008-CA-002000-OA.

¹⁷¹ El 2 de abril de 2009, la Commonwealth presentó su escrito de parte recurrente ante el Tribunal Supremo de Kentucky. El 17 de abril de 2009, el Center of Democracy and Technology y la American Civil Liberties Union presentó un escrito nuevo en oposición a la apelación de la Commonwealth; lo mismo hicieron por su parte Network Solutions y eBay. El 27 de mayo de 2009 iMEGA presentó también escrito oponiéndose a dicho recurso de apelación. El 18 de junio de 2009, la Commonwealth presentó su escrito de contestación, cuya presentación formal fue el 7 de julio de 2009. El argumento oral ante el Tribunal Supremo de Kentucky tuvo lugar el 22 de octubre de 2009. Los recursos y escritos mencionados se encuentran en el sitio web de la Electronic Frontier Foundation, <http://www.eff.org/cases/commonwealth-kentucky-v-141-internet-domain-names> y <https://www.eff.org/cases/commonwealth-kentucky-v-141-internet-domain-names> [visita: 18 de junio de 2013].

para ejercer el recurso que buscan. El Tribunal Supremo indicó nuevamente que no se pronunciaría sobre el fondo de esa petición hasta que las cuestiones jurisdiccionales se resolvieran ante tribunales inferiores¹⁷².

A pesar de las conclusiones y las implicaciones constitucionales respecto a la libertad de expresión en este litigio, lo que nos interesa resaltar es la cuestión sobre la propiedad de los nombres de dominio. Es curioso observar en este asunto la forma en que se vuelve a la tesis sobre los derechos contractuales sobre los nombres de dominio según convenga, pues los grupos afectados y los abogados de los titulares de los 141 dominios incautados afirman que el nombre de dominio es semejante a un número de teléfono o a una simple dirección—una combinación de letras y números que sirve únicamente como ayuda mnemotécnica—, argumentando en consecuencia que los nombres de dominio no son una propiedad sino un derecho derivado de un contrato de servicios¹⁷³.

Al respecto, el Tribunal de Circuito del Estado de Franklin rechazó este argumento y concluyó que los «demandados», que en este caso son los 141 nombres de dominio, son propiedad, y que por lo tanto pueden ser sujetos a la acción *in rem* o al «decomiso civil»¹⁷⁴. Observamos entonces que es posible la acción *in rem* en casos en que no se vulnera un derecho de marca.

Aunque la decisión del Tribunal fue revocada por el Tribunal de Apelación, hay que señalar que este último no descartó la valoración de que el nombre de dominio pudiera ser considerado un derecho de propiedad; de hecho, no se pronunció en este sentido, sino que únicamente se limitó a indicar que los nombres de dominio no son equivalentes a los dispositivos de juego según los Kentucky Revised Statutes¹⁷⁵.

¹⁷² El 11 de enero de 2011, los abogados de IMEGA e IGC, titulares de algunos de los nombres de dominio afectados que fueron declarados ilegítimos para la demanda, presentaron un escrito ante el Tribunal de Condado de Franklin (Kentucky) en el que afirmaban el derecho de asociación para impugnar los intentos de la Commonwealth. *Vid.* IMEGA, «Kentucky Update: iMEGA, Commonwealth submit briefs on domain names seizures», 18 de enero de 2011, <http://www.imega.org/2011/01/19/kentucky-update-imega-commonwealth-submit-briefs-on-domain-name-seizures>. El escrito presentado puede consultarse en <http://www.imega.org/wp-content/uploads/2011/01/imega.pdf> [visita: 23 de febrero de 2011].

¹⁷³ *Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names*. Division II, Civil Action: 08-CI-1409, p. 13.

¹⁷⁴ *Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names*, *loc. cit.*, p. 15.

¹⁷⁵ El Tribunal señala: «Thus, the focus of our inquiry is necessarily whether the trial court had jurisdiction to act. This determination requires analysis of two factors: (1) whether petitioners have standing to pursue a writ in this forum; and (2) whether the domain names fit within the statutory definition of “gambling devices” so

Pensamos que, efectivamente, un tribunal estatal no debe tener competencia para apoderarse de los nombres de dominio pertenecientes a registradores fuera de EE. UU., simplemente por el hecho de que los sitios web que alojan son accesibles a todo el mundo. Creemos que en este caso en concreto, no era aplicable la acción *in rem* regulada en la ACPA. Sin embargo, lo que nos interesa destacar es que el Tribunal de Apelaciones no señaló que el nombre de dominio no fuese propiedad; solamente sostuvo que no eran dispositivos de juego¹⁷⁶, dejando abierto el análisis a la posibilidad de considerar propiedad a los nombres de dominio.

2.3.2.2. El caso *rojadirecta.com* y *rojadirecta.org*

En este asunto, el Gobierno de EE. UU. «incautó» los mencionados dominios por presunta violación al *copyright*, pese a que los tribunales españoles determinaron que no había violación de derechos de propiedad intelectual¹⁷⁷. La decisión de la Justicia española fue ignorada por los tribunales estadounidenses y los dominios fueron bloqueados¹⁷⁸.

Desde finales del año 2010 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos puso en marcha la operación denominada «*in our sites v.20*» para proceder al bloqueo de nombres de dominio sospechosos de albergar archivos de descarga o enlaces para visualizar eventos deportivos en vivo¹⁷⁹. Esta operación supuso el cierre de los nombres de dominio mencionados, que habían sido registrados por la empresa española Puerto 80. Esta empresa interpuso demanda ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York asegurando que la Justicia de aquel país bloqueó estos dominios sin abrir proceso para determinar la legalidad de

as to trigger subject matter jurisdiction over the nature of the case and the type of relief sought». *Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names*, loc. cit., p. 7.

¹⁷⁶ Y señala que: «It steches credulity to conclude that a series of numbers, or Internet addresses, can be said to constitute a “machine or any mechanical or other device” [...] designed and manufactured primarily for use in connection with gambling». *Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names*, loc. cit., p. 9.

¹⁷⁷ Audiencia Provincial de Madrid (Sección Primera), 27 de abril de 2010. 364/10. Vid. ROMERO, P., «La Audiencia de Madrid confirma que enlazar a partidos en Internet no es delito», *elmundo.es*, 7 de mayo de 2010, <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/07/navegante/1273235425.html> [visita: 23 de junio de 2010].

¹⁷⁸ Sobre el particular, vid., HUBER, G. W. C., «“Unfriending” the Internet: U.S. Government Domain Seizures and Democratic Web», 15 *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2012, pp. 253-258.

¹⁷⁹ Vid. <http://www.justice.gov/opa/pr/2010/November/10-ag-1355.html> [visita: 10 de enero de 2011].

la página y que procedieron al cierre de forma inmediata y unilateral, sin haber llevado a cabo investigación alguna¹⁸⁰.

En la demanda, Puerto 80 solicitaba que sus dominios fueran desbloqueados, que volvieran a estar operativos y que no sufrieran interferencias por parte de las autoridades estadounidenses. Dicha demanda se fundó en el hecho de que los website alojados en los nombres de dominio eran legales bajo la legislación española. Además, en la petición se explicaba que Rojadirecta funciona como un foro de temática deportiva en el que los usuarios se comunican y comparten información¹⁸¹. Por todo ello, consideraba que se estaba violando el derecho de libertad de expresión recogido en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El Tribunal de Nueva York se pronunció en el sentido de que la incautación de los nombres de dominio no viola la libertad de expresión¹⁸². Por ese motivo denegó la petición de Puerto 80 y no desbloqueó los dominios *rojadirecta.com* y *rojadirecta.org*. El Tribunal hizo la observación de que este caso es inusual, pues Puerto 80 trasladó su sitio a otro dominio alternativo, como el *.es*, que está fuera de la jurisdicción estadounidense.

Como podemos observar, en este asunto poco se analiza la naturaleza jurídica del nombre de dominio y se centra en los contenidos de la página web que alojan. No obstante, al margen de las críticas que podamos esgrimir respecto al fundamento de la demanda por parte de Puerto 80, lo que nos interesa señalar es la disposición que hace el Gobierno estadounidense de los nombres de dominio, muy parecido al caso del Commonwealth of Kentucky respecto a los nombres de dominio relacionados con el juego. El tratamiento en este caso es claramente de bien jurídico sujeto a embargo, pues se vuelve a repetir el fenómeno de «incautación» de nombres de dominio registrados en otros países, ignorando por completo los dictámenes llevados a cabo por órganos jurisdiccionales de otros países.

¹⁸⁰ El contenido de la demanda se puede ver en http://www.wired.com/images_blogs/threatlevel/2011/06/-roja.pdf [visita: 23 de junio de 2011].

¹⁸¹ Rtv.es, «“Roja Directa” demanda a Estados Unidos por cerrar parte de sus dominios», <http://www.rtve.es/noticias/20110614/rojadirecta-demanda-estados-unidos-por-cerrar-parte-sus-dominios/-440082.shtml> [visita: 23 de junio de 2011].

¹⁸² MCSHERRY, C., «Court Refuses to Return Seized Domain Name, Claims Shutting Down Specch Doesn't Cause a Substantial Hardship», *Electronic Frontier Foundation*, 4 de agosto de 2011, <http://www.eff.org/deeplinks/2011/08/court-refuses-give-seized-domain-name-back-claims>. Se puede ver el texto de la decisión en <http://www.eff.org/files/RojadirectaOrder.pdf> [visita: 15 de agosto de 2011].

2.3.2.3. El caso de *freecreditscore.com*

En el verano de 2009, el Tribunal de Quiebras del estado de Utah¹⁸³ se enfrentó a la tarea de determinar si el nombre de dominio era propiedad¹⁸⁴. El dominio objeto del litigio era el *freecreditscore.com*, con un valor de entre 350 000 y 200 millones de dólares y cuyo titular era Steve Paige¹⁸⁵.

Antes de llegar a los tribunales, este nombre de dominio había sido comprado y vendido tantas veces que el juez Thurman, a cargo del caso, señaló en su decisión que «los hechos [...] cobraban una condición de novela de misterio»¹⁸⁶. Sin embargo, el fondo del asunto se basó en el ejercicio de una acción de *conversion* bastante simple, en la que Jubber, el «síndico de la quiebra» de los bienes de Paige señaló que los demandados habían tomado ilegalmente posesión y control del dominio *freecreditscore.com* de su titular original¹⁸⁷.

El Tribunal se enfrentaba de nuevo a una situación que el poder judicial estadounidense había tratado de desentrañar: el estatus jurídico del nombre de dominio. En este sentido, los tribunales habían sido incapaces de llegar a un consenso en torno a la aplicación del derecho de propiedad y lo que llaman *Tort Law* sobre las interacciones digitales.

¹⁸³ United States Bankruptcy Courto of Utah

¹⁸⁴ *Jubber v. Search Mkt Direct, Inc.* 413 B.R. 882, 888 (Bankr D. Utah 2009).

¹⁸⁵ *Vid., ibid*, apartados 887-888.

¹⁸⁶ Paige registró el nombre de dominio *freecreditscore.com* a su nombre con *Network Solutions* en mayo de 2000. Operó con otras empresas entre los años 2002 y 2005, en las que tuvo diferentes socios. Con el transcurso del tiempo, el nombre de dominio de Paige fue objeto de varios negocios jurídicos. Sin embargo, Paige seguía figurando como titular del nombre de dominio. En el mes de junio de 2005, Paige cede a Randy Conklin el dominio dando la impresión de que Paige seguía siendo el titular del nombre de dominio. En septiembre del mismo año, Paige se declara en quiebra, pero no incluye el nombre de dominio entre sus bienes. En los dos años siguientes a su declaración de concurso, Paige entró en negociaciones para la venta del nombre de dominio a Stephen May. Sin el conocimiento de Paige, un tercero, haciendo negocios con la empresa Promarketing obtuvo la titularidad del nombre de dominio con la intención de venderla luego a Stephen May. Gary Jubber, el síndico de liquidación en la quiebra de Paige, ejerció acción de *conversion* contra May y las partes involucradas con el fin de recuperar el nombre de dominio a los bienes de Paige. *Vid. Jubber v. Search Mkt. Direct, Inc. (In re Paige)*, 413 B.R. 882, 888 (Bankr. D. Utah 2009).

¹⁸⁷ La Ley de Utah define *conversion* de la forma siguiente: «is an act of willfull interference with [property] done without lawful justification by which the person entitled thereto is deprived of its use and possession». Although conversion results from intentional conduct it does not require a conscious wrongdoing, but only an intent to exercise dominion or control over the goods inconsistent with the owner's rights. The plaintiffs must prove all elements of conversion by a preponderance of evidence».

Para el Tribunal de Utah existen dos posiciones: por un lado, que el nombre de dominio es un derecho derivado de un contrato de servicios, y por otro que es una propiedad intangible sujeta a *conversion*. Esta última postura no le era de utilidad en este caso, pues la legislación de Utah no permite la *conversion* sobre bienes intangibles, debido a lo cual siguió fielmente el *restatement (second) of torts*¹⁸⁸. Para este tribunal la propiedad intangible es de alguna forma un término genérico que se utiliza para referirse a cosas que pueden ser apropiables y transmisibles a otros, pero que no son tangibles. Este término, según el Tribunal, puede incluir deudas y otras obligaciones enajenables, así como la propiedad intelectual o algún tipo de información o dato¹⁸⁹.

Como ya hemos apuntado, las distintas legislaciones estatales estadounidenses varían en el sentido de si es posible la acción de *conversion* cuando se trata de bienes intangibles, prescindiendo del requisito de que ese intangible se incorpore o fusione en un documento (*merger doctrine*) o no¹⁹⁰. En este sentido, el Estado de Utah es de los que no permite la acción de *conversion* sobre bienes intangibles¹⁹¹. Sin embargo, el Tribunal validó en este caso la acción de *conversion* mediante la única forma que dicha ley permite, es decir, bajo la determinación de que un nombre de dominio es de hecho un bien tangible.

El Tribunal de Utah se basó en una decisión tomada por el Tribunal de Distrito de Utah en el caso *Margae Inc. v. Clear Link Technologies LLC*¹⁹². En este asunto, el Tribunal tenía que determinar si un sitio web se podía considerar «propiedad» a los efectos de accionar la *conversion*.

En este sentido, la legislación de Utah sigue el *restatement (second) of torts*, por lo que se exige que la propiedad intangible debe materializarse en un documento. Por ello, el Tribunal en este caso sostuvo que no era «habitual» que un sitio web pudiera fusionarse en un documento, a diferencia de un pagaré o las acciones de una sociedad, por lo que no con-

¹⁸⁸ *In re Paige*, 413 B.R. 916-920.

¹⁸⁹ En este sentido, *vid. Thyroff v. Nation wide Mut. Ins. Co.*, 864 N.E. 3d 1272, 1276-77 (N.Y. 2007).

¹⁹⁰ *Ibid.* En esta sentencia se expone una interesante comparación de la aplicación de la *merger doctrine* en distintas legislaciones, particularmente en datos informáticos.

¹⁹¹ *In re Paige*, 413 B.R. en el 916.

¹⁹² *Margae, Inc. v. Clear Linck Techs., LLC.*, 620 F. Supp. 2d 1284 (D. Utah 2009).

sideraba procedente la acción de *conversion*. Sin embargo, el demandante argumentó que bajo la legislación de Utah, una página web es un bien tangible.

El tribunal admitió como válido este argumento y sostuvo en su decisión que, al igual que el *software*, una página web tiene presencia física a través del equipo informático, que tiene efectos tangibles en los ordenadores y que puede ser percibido por los sentidos. Añade además que las páginas web pueden ser físicamente manipuladas por los usuarios autorizados y que el acceso a las mismas puede ser físicamente restringido por medio de contraseñas y otras medidas de seguridad¹⁹³.

Así, en el caso del nombre de dominio *freecreditscore.com* el Tribunal de Utah tomó el razonamiento hecho en el caso *Margae* y sostuvo que un nombre de dominio es una propiedad material¹⁹⁴ y procedió a la acción de *conversion*. La capacidad de excluir a otros del acceso al nombre de dominio parece ser el razonamiento medular del Tribunal en este caso.

Desde nuestro punto de vista, el tribunal no ha sido acertado en su afirmación, pues el nombre de dominio, así como cualquier interacción digital es estrictamente intangible. Sin embargo, este tribunal ha desarrollado un nuevo enfoque que vincula, de nuevo, al nombre de dominio con el derecho de propiedad.

2.3.3. El nombre de dominio como derecho de propiedad *per se* en el Derecho en América Latina

Respecto a esta posición, cabe mencionar la postura de la doctrina jurídica latinoamericana que, como ya señalamos, ha sido la única que ha abordado con cierta profundidad la cuestión de la naturaleza jurídica del nombre de dominio. En este sentido, la Escuela Peruana que perfila al nombre de dominio como derecho de propiedad *per se*, señala que «[...] Su

¹⁹³ *Vid. Margae*, 620 F. Supp. 2D. 1288 citando el caso *S. Cent. Utah Tel. Ass'n v. Auditing Div.*, 951 P. 2d 218, 223-224 (Utah 1997), donde el Tribunal considera que el *software* es un bien material. Por otra parte, en el caso *Margae*, enfatizó en todo momento la diferencia entre el contenido y la página web en sí, opinando que lo primero es puramente intangible mientras que lo segundo no. *Vid. Margae*, 620 F. Supp. 2D. 1288.

¹⁹⁴ Expresándose en los mismos términos que el Tribunal en el caso *Margae*, señaló que el nombre de dominio puede ser «percibido por los sentidos», pues tiene presencia física en el ordenador (*computer drive*), y añadió que puede excluir a otros del acceso al ordenador. *Ibid.*, en el 918.

naturaleza es un derecho de uso *sui generis*, pudiendo configurarse como una posesión y, eventualmente, estaríamos frente a un derecho de propiedad al nombre de dominio»¹⁹⁵.

La doctrina peruana considera al nombre de dominio como un bien jurídico otorgado por medio de un contrato. Afirma que sobre dicho bien se ostenta un derecho real, al menos de posesión, y, partiendo de la presunción de que todo poseedor es propietario, se puede decir que sobre un nombre de dominio se genera un derecho real de propiedad¹⁹⁶. Es preciso resaltar que esta doctrina se refiere al nombre de dominio en sentido amplio, es decir, a los TLD en general.

En la doctrina chilena, por su parte, también hay partidarios de esta tesis y se preguntan si el nombre de dominio es un derecho real. Hacen hincapié para ello en el hecho de que este tipo de derecho es el que se tiene sobre una cosa, material y tangible, y que implica una relación directa entre una cosa y una persona, es decir, que existe una relación de carácter inmediato¹⁹⁷.

2.3.4. El nombre de dominio como derecho de propiedad *per se* en el Derecho en Europa

Por otro lado, en la doctrina y jurisprudencia europea se ha afirmado en ocasiones, aunque de forma algo escueta, que el titular de un nombre de dominio ostenta un verdadero derecho de propiedad sobre el mismo. En Francia se sostiene que sobre el nombre de dominio existe un derecho de propiedad, señalando que, sin duda alguna, es la mejor forma de asegurar la exclusividad del titular sobre el nombre de dominio y de reservarle las utilidades económicas que de él deriven¹⁹⁸. Del mismo modo, se afirma que la concesión de los nombres de

¹⁹⁵ IRIARTE, E., «Dándoles Nombres al Internet. Sobre Nombres de dominio», *3D doctrina digital*, mayo de 2008, <http://www.latinoamericann.org/?q=node/1751> [visita: 13 de junio de 2013].

¹⁹⁶ IRIARTE, E., «América Latina en el nombre de dominio: Naturaleza jurídica de los nombres de dominio», *Revista de Derecho Informático*, 100, 2006.

¹⁹⁷ SEPÚLVEDA V., C., «Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y su trascendencia en el área de la propiedad industrial», mayo de 2001, <http://www.wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/docs/dominio.doc> [visita: 19 de junio de 2013].

¹⁹⁸ LOISEAU, G., «La nature juridique du nom de domaine», en DREYFUS, N. (dir.), *Marques et noms de domaine de l'Internet*, París, Hermes Science Publications, 2001, p. 130.

dominio de acuerdo con el principio *first come, first served* no sería más que una manifestación de la adquisición de la propiedad de los bienes por medio de su ocupación¹⁹⁹.

En España, esta postura se ha visto reflejada en la Sentencia del Audiencia Provincial de Madrid de 21 de noviembre de 2005 donde el juez Gavilán López definió al nombre de dominio de la siguiente forma:

Por «dominio», se entiende en Internet la denominación que se da a la porción de «espacio» que se ocupa *ex novo* en el recién aparecido continente virtual. Cuando una persona, empresa o institución desembarca en este «nuevo mundo» toma de inmediato posesión de una parcela del territorio y, simultáneamente, pretende identificarla, tanto para su propia seguridad como para conocimiento de los demás. El nombre que otorgue a su nueva posesión es el que –en términos cibernautas–, se llama dominio²⁰⁰.

Afirma también rotundamente que el nombre de dominio «tiene naturaleza de derecho real limitado, por su uso reglado, sujeto al régimen general de propiedad, susceptible de adquisición y transmisión, dentro del ámbito del derecho privado y jurisdicción ordinaria, cuando se desarrolla entre personas físicas o jurídicas particulares, no sometidas al derecho administrativo»²⁰¹. No encontramos más pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales españoles en este sentido. Sin embargo, resulta llamativa esta consideración, en la que la doctrina y jurisprudencia española mayoritaria, como veremos más adelante, se inclina por concebir a la figura del dominio como un signo distintivo *sui generis*.

¹⁹⁹ *Ibid.* El Tribunal Supremo de París (Tribunal de Grande Instance de Paris), en su sentencia del 30 de junio de 2000, donde juzgó el asunto de SA Société de Conception de presse/Netglobal Stratégie, SA Andco, Société Créanet, se pronunció sobre el nombre de dominio como derecho de propiedad, pero lo hizo refiriéndose al derecho de propiedad intelectual. Dicha sentencia está disponible en http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=386 [visita: 19 de junio de 2013]. En este mismo sentido, *vid.* GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español...*, *op. cit.*, p. 125, notas al pie 213-215.

²⁰⁰ Sentencia Audiencia Provincial Madrid núm. 517/2005 (Sección 11), de 21 de noviembre.

²⁰¹ Señala que «la naturaleza del derecho de dominio que se manifiesta mediante nombre exclusivo y excluyente de cualquier otro en la red viene definida por la existencia de un espacio material determinado dentro del soporte electrónico que la sustenta, configurando ese continente virtual [...], y que, desde la perspectiva de nuestro ordenamiento jurídico, a juicio de esta Sala, debe calificarse como *derecho real limitado*, en virtud del artículo 609 del CC [...], por la existencia cosa mueble, al amparo de los artículos 333 y 336 del CC, y por ende, objeto de contrato, por no estar fuera del comercio de los hombres, de acuerdo con el artículo 1.271 del mismo Cuerpo legal, superando por tanto el estricto ámbito de la mera cesión de su derecho de uso. Esa limitación viene determinada por la concurrencia de los demás derechos de dominio en la red, en orden a su uso reglado, dejando a salvo la incidencia en aspectos atinentes a los derechos de propiedad industrial e intelectual [...]». *Ibid.* *Vid.* Apartado tercero de la sentencia. El subrayado es nuestro.

Por otra parte, la doctrina española expuso en un primer momento la imposibilidad de considerar como un derecho propiedad a aquél que el titular de un nombre de dominio .es tiene sobre el mismo, pues lo define como el «derecho a gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes»²⁰². De esta forma, el titular de un nombre de dominio no podía ser considerado «propietario» porque carecía del *ius disponendi*, con base en lo establecido al Plan nacional de nombres de dominio de 2003, que prohibía la transmisión de los nombres de dominio .es. Este documento señalaba claramente que el derecho a la utilización de un nombre de dominio no era transmisible²⁰³.

No obstante, la situación cambió radicalmente con el Plan de Dominios 2005, en el que se dispone que el ccTLD .es ya es transmisible, y por ello se considera que el titular de un nombre de dominio ostenta un derecho de uso.

2.4. Tesis que considera al nombre de dominio como un derecho de uso

Respecto a esta postura podemos mencionar dos posiciones interesantes, la doctrina española y la doctrina colombiana.

La primera se refiere al ccTLD .es, e indica que los titulares de los números IP no pueden considerarse titulares de un derecho de disposición o gravamen sobre los mismos, aunque su titular goza de un título habilitante otorgado por una entidad pública o privada, según el caso, del que surge un derecho de uso a favor de su beneficiario y que se puede, aunque no en todos los casos, ceder a un tercero, establecer derechos reales limitados u otros gravámenes sobre él, e incluso ser embargado²⁰⁴.

En este sentido, el Prof. Botana Agra, indica que «en el actual estado de las cosas no parece darse una identidad de naturaleza entre el derecho sobre el nombre de dominio y el derecho de propiedad y, por tanto, tampoco con la de los derechos de propiedad industrial.

²⁰² Artículo 348 del Código Civil español.

²⁰³ Apartado decimoctavo de la Orden CTW/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es).

²⁰⁴ DÁVARA RODRÍGUEZ, A., «Contenido económico de los nombres de dominio en Internet: la ciberocupación», *Actualidad jurídica Aranzadi*, 554, 2002, pp. 1-5. En los mismos términos, PACHECO CAÑETE, M., «Consideraciones...», *op. cit.*, p. 465.

De ahí que el derecho que confiere el registro o asignación de un nombre de dominio deba calificarse como un derecho de uso o utilización del mismo dentro de la red de Internet». El Plan Nacional de nombres de dominio (núm. 2 de su ordinal 13), por su parte, señala que «la asignación de un nombre de dominio confiere el derecho a su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet en los términos señalados en este Plan y a la continuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignación»²⁰⁵. Por último, Botana Agra califica de «especial» «la naturaleza del derecho que su titular ostenta sobre el nombre de dominio que ha sido asignado (derecho de uso personal)». Dicha condición «especial» se ve reflejada en el régimen de transmisión del nombre de dominio a terceros²⁰⁶.

Por otro lado, debemos recalcar que la doctrina española se refiere única y exclusivamente a su nombre de dominio geográfico. No obstante, ha expuesto posturas interesantes acerca del nombre de dominio en general.

La segunda posición a la que nos referíamos, la doctrina colombiana, señala que la presencia en Internet queda supeditada al registro de un nombre de dominio, por medio del cual se adquiere un derecho temporal sujeto al pago de una tasa que percibe el administrador del dominio de primer nivel donde se efectúe el registro. Con el registro se obtiene el derecho a usar y disfrutar el nombre de dominio²⁰⁷.

Bajo esta consideración se subraya que por las particularidades del nombre de dominio se puede pensar que su registro es un arrendamiento»²⁰⁸. Este contrato de alquiler hace referencia a las entidades de registro de dominios de primer nivel y no a los nombres de

²⁰⁵ Cabe resaltar que la Audiencia Provincial de Cuenca se ha pronunciado acerca de este derecho con relación a un nombre de dominio *.com* (*el-cuco-encantado.com*), señalando claramente que: «la asignación de un nombre de dominio regular no confiere ningún derecho sobre el mismo, salvo el de su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de dominios de Internet». Y agregó que «[...] los nombres de dominio no son otra cosa que las direcciones que permiten ubicar sitios de Internet». Audiencia Provincial de Cuenca (Sección Unica). Sentencia núm. 74/2003 de 13 de marzo.

²⁰⁶ BOTANA AGRA, M., *op. cit.*, p. 839.

²⁰⁷ RODRÍGUEZ TURRIAGO, O., «Naturaleza jurídica de los nombres de dominio», en *Internet, Comercio electrónico & Telecomunicaciones*, Bogotá, Universidad de los Andes, Legis, 2002, p. 547.

²⁰⁸ El artículo 1973 del Código Civil colombiano define el arrendamiento como un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa o de ejecutar una obra o de prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Es un contrato bilateral, consensual y oneroso, que confiere un derecho de uso y goce y que brinda la posibilidad de ser ubicado e identificado en el Internet. RODRÍGUEZ TURRIAGO, O., *op. cit.*, p. 548.

dominio en sí, ya que se hace hincapié en que su alcance se limita a estas entidades, determinando que por disposición de su creador, estos dominios, que se caracterizan por ser «bases de datos» o «directorios» donde se registran los nombres de dominio, no son apropiables y que por las características propias de los nombres de dominio y su función se puede concluir que no puede predicarse un derecho de propiedad sobre éstos, sino un derecho de uso²⁰⁹.

Esta postura descarta cualquier derecho de propiedad sobre un nombre de dominio y señala que el único que puede invocar derechos de propiedad sobre los nombres de dominio es la ICANN, en su calidad de autoridad del sistema de nombres de dominio, y por esto podrá disponer de ellos manteniéndolos como el esquema adecuado para Internet o extinguirlos cuando considere que ya no prestan el servicio requerido²¹⁰.

Respecto a esta última postura, observamos de nuevo la vinculación de los derechos reales sobre el nombre de dominio, y que es recurrente la imposibilidad de considerar al nombre de dominio como una cosa material.

2.5. Tesis que considera al nombre de dominio como un signo distintivo

Bajo esta posición se han formulado diversas explicaciones, todas las cuales pueden ser adscritas a la tesis de que el nombre de dominio es un bien inmaterial.

La evolución del nombre de dominio como elemento identificador en el comercio electrónico hizo también que el enfoque inicial cambiara. De considerarlo en un principio como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, se llegó a la conclusión de que es un signo distintivo *sui generis* que posee una doble naturaleza.

La relación existente entre los nombres de dominio y la marca o el nombre comercial fue adquiriendo gran importancia, y dentro de esta perspectiva ciertos autores equipararon

²⁰⁹ RODRÍGUEZ TURRIAGO, O., *ibid.*

²¹⁰ RODRÍGUEZ TURRIAGO, O., *op. cit.*, p. 549.

los nombres de dominio con los signos distintivos de empresa²¹¹, en la medida en que desempeñan funciones distintivas propias de estos signos. Se entendía que a pesar de que un nombre de dominio no es un signo distintivo como tal, puede ser protegido como marca²¹², nombre comercial o denominación social²¹³, siempre y cuando el nombre incorporado en el SLD cumpla con las reglas establecidas para cada una de las figuras mencionadas²¹⁴.

Otro sector de la doctrina equipara los nombres de dominio únicamente con los nombres comerciales. A favor de esta postura parece estar el profesor Massaguer Fuentes, que indica que «en la práctica los *domain names* establecen una vinculación entre el recurso Internet y un sujeto, así como entre el sujeto y la actividad, en su caso económica y empresarial, a que se refiere el contenido del recurso Internet en cuestión, y en su caso entre este sujeto y el recurso Internet como lugar de contratación de las prestaciones allí ofrecidas. En este sentido no parece dudoso que los *domain names* son en esencia signos distintivos atípicos, que, en atención al contenido de los recursos Internet que identifican, pueden participar de la naturaleza de los nombres comerciales»²¹⁵.

Al respecto, se indica que el nombre de dominio que no haya sido registrado como marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior sólo podrá ser protegido en determinadas circunstancias como nombre comercial²¹⁶.

²¹¹ Vid. KUR, A. «Kennzeichenkonflikte im Internet kinderkrankheiten oder ernstzunehmendes problema?», *Festschrift für Beier*, 1996, p. 273, nota al pie 36, citado por CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 53 nota al pie 26.

²¹² «La mayoría de los nombres de dominio registrados como marcas en España se han registrado bajo la clase 38, relativa a telecomunicaciones, de la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (Clasificación de Niza), al entender que con las mismas se distinguen servicios por vía telemática. No obstante, en algunos casos se acude a la clase 35, referente a publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina». GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 73.

²¹³ Vid. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Madrid, Aranzadi, 2002; MARÍN LÓPEZ, J. J., «Nombre civil, denominación social y nombres de dominio», *Revista de Propiedad Intelectual*, 10, 2002, p. 48 y ss.; RAMOS HERRANZ, I., *Marcas versus...*, *op. cit.*, pp. 90-130.

²¹⁴ RAMOS HERRANZ, I., *op. cit.*, pp. 90-91.

²¹⁵ Vid. «Informe del Grupo Español, sobre la cuestión (Q) 143; Marcas y nombres de dominio de Internet», en *Grupo Español de la AIPPI, Informes Río de Janeiro 1998, n°24*, del Grupo Español de la AIPPI, 1998, p. 105. En el mismo sentido, CERASANI, C., «Il conflitto tra domain names e marchi d'impresa nella giurisprudenza Italiana», *Diritto del Commercio Internazionale*, 1999, pp. 645-648.

²¹⁶ GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 73.

Las doctrinas francesa e italiana equiparan los nombres de dominio con los rótulos de establecimientos comerciales, ya que el sitio web correspondiente al nombre de dominio permitiría el contacto entre la empresa y el cliente de manera análoga a la función que desempeña el rótulo de establecimiento²¹⁷.

En esta línea, también se ha señalado que los nombres de dominio cumplen, al igual que la marca o el nombre comercial, con dos funciones esenciales, como son la de identificación y la diferenciación²¹⁸. Al hacerse indiscutible la diferencia entre los signos distintivos de la propiedad industrial y el nombre de dominio, esta postura fue abandonada casi inmediatamente²¹⁹.

Por otra parte, el profesor Alberto Bercovitz señala que los nombres de dominio «tienen en Internet la función de identificar los ordenadores en los que están situados las páginas web; es decir, que si se quiere acceder a una página web habrá que teclear el nombre de dominio correspondiente». Continúa diciendo:

Así pues, la función primaria del nombre de dominio es la de identificar y permitir el acceso a una página web; pero no puede ignorarse que junto a esa función localizadora, la propia página web identificada por el nombre de dominio opera en Internet a modo de escaparate en el ámbito del comercio electrónico. En efecto, en la página web es donde los operadores económicos hacen su propia presentación y las ofertas de sus diversos productos o servicios. Por tanto, la página web de un operador económico es su signo distintivo dentro del comercio electrónico y cumple dentro de ese

²¹⁷ SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001, p. 65, nota al pie 92. El profesor García Vidal rechaza de plano esta postura señalando que si bien existen puntos de contacto entre ambas figuras, por cuanto que en ambos casos se distingue el lugar donde el titular del signo se encuentra con el público, pero que aplicando la Ley de marcas española es imposible que el simple hecho de ser titular de un dominio dé lugar a un derecho sobre rótulo. Ya no sólo porque para ello sería preciso el registro como tal en la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino porque el ámbito municipal de protección de los rótulos de establecimientos es incompatible con el alcance internacional de los recursos presentes en Internet. GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, op. cit., p. 72. Cabe aclarar que el rótulo de establecimiento es una figura que no es regulada ya por la Ley de Marcas española.

Para la doctrina francesa, vid. ITENAU, O. y KAPLAN, D., «La Réforme des noms de domaines génériques», *Lami droit de l'informatique*, 1997, 1343, y *Boletín de actualización C*, 93, junio de 1997, p. 10. Para la doctrina italiana, SACANNI, P., «Note in tema di confondibilità fra domain names», *Rivista di diritto industriale*, 6, 1998, pp. 430 y ss.

²¹⁸ ARROYO MARTÍNEZ, I., «Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley de marcas», *RDM*, 43, enero-marzo de 2002, p. 41.

²¹⁹ Vid. ZIMMERMAN, M. «Securing and protecting a domain name for your web site», http://www.fenwick.com/docstore/Publications/IP/Securing_and_Protecting.pdf. Existe vasta literatura jurídica que estudia las diferencias entre los signos distintivos, especialmente las marcas, con los nombres de dominio, y denuncia la imposibilidad de aplicar las normas protectoras de la propiedad industrial a los dominios.

ámbito un papel similar al que con carácter general corresponde bien a las denominaciones sociales, bien a los signos distintivos de la empresa²²⁰.

Reconociendo que si bien es cierto que el nombre de dominio de una página web no tiene necesariamente que servir a una actividad económica dentro del mercado, puesto que existen numerosas páginas web que no cumplen esa función lucrativa, el autor resalta a su vez que:

en muchísimos otros casos el nombre dominio constituye el signo distintivo de una página web, en definitiva de un operador económico en Internet. Se comprende por tanto la importancia que tienen los nombres de dominio como medio competitivo en el ámbito del comercio electrónico²²¹.

Se considera que el nombre de dominio debe ser definido desde dos aspectos distintos, uno técnico y otro jurídico. En el segundo aspecto, el principal elemento argumentativo de significancia jurídica es la función distintiva del nombre de dominio, sobre todo por su utilidad de cara al nuevo espacio virtual que se desarrolla en la Red, al generar una evocación en los potenciales usuarios que les motiva a visitar la web localizada en el mismo²²².

Al respecto, se dice que «aprovechando su carácter mnemotécnico, muchos participantes en Internet han optado por una combinación que además de localizar su web en la Red sirva como orientación a los usuarios sobre el sujeto titular de la web o de la actividad, información o prestaciones presentes en el mismo»²²³.

Asimismo, se considera que los nombres de dominio cumplen una función similar a la de los signos distintivos, pues su principal tarea es la de identificar e individualizar los ordenadores conectados a la Red; en ambos casos se procede a diferenciar algo. Pero no pueden ser catalogados, en principio, en ninguna de las modalidades que conforman esa

²²⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones...», *op. cit.*, p. 259. En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª) Sentencia núm. 528/2002, que define a los nombres de dominio como «las llaves electrónicas de las puertas virtuales que constituyen las páginas web, las cuales, así mismo, conforman un escaparate, a modo de local comercial, donde se exponen los productos o servicios de las empresas o particulares y señala que estos conceptos electrónicos, puesto que suponen creación mercantil e intelectual, deben ser objeto de protección por parte de todos los países y legislaciones».

²²¹ *Ibid.*

²²² CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 69.

²²³ *Ibid.*

categoría jurídica, ya que su realidad sería distinta y sólo equiparable a una mera dirección o a un número de teléfono²²⁴.

No obstante, también se ha estudiado al nombre de dominio como signo distintivo, en relación a esa doble función a la que hacíamos referencia. De un lado, la técnica y de otro pueden alcanzar una eficacia distintiva equiparable a la de los demás signos distintivos. Esta doble funcionalidad se hace latente cuando se utiliza un nombre de dominio que se corresponde con signos ya existentes. Sin embargo, se afirma que el nombre de dominio puede presentar una función distintiva de la actividad empresarial o de los productos o servicios de su titular incluso cuando no coincida con otros signos distintivos de empresa²²⁵.

En el análisis para una calificación jurídica del nombre de dominio, el profesor Massaguer Fuentes opina que «los nombres de dominio son en esencia signos distintivos que [...] pueden participar de la naturaleza de las marcas y de los nombres comerciales, sin embargo y como se encuentra implícito en la atipicidad de los nombres de dominio en el sistema de signos distintivos, no tiene reflejo en una paralela proximidad entre los sistemas de marcas y el DNS, y desde esta última perspectiva ni en el orden sustantivo (condiciones para el registro de nombres de dominio y marcas) ni en el orden procedimental (trámites para su registro), sin perjuicio de que algunas normas de registro correspondientes a ccTLD puedan haber introducido cautelas tendentes a evitar conflictos»²²⁶.

Asimismo, surge otra aproximación jurídica al nombre de dominio que determina que se está frente a «un nuevo signo distintivo de carácter atípico o *sui generis*, un cuasi signo distintivo o una nueva forma de propiedad industrial»²²⁷.

Los nombres de dominio son signos que ostentan una naturaleza «híbrida» o «atípica», ya que junto con desempeñar una función técnica de identificación o localización de computadores en Internet, también cumplen o pueden cumplir otras funciones adicionales producto de su carácter

²²⁴ GARCÍA VIDAL, A., «Marcas...», *op. cit.*, p. 193. En el mismo sentido, CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., *op. cit.*, p. 383; CARBAJO CASCÓN, F., «Localización...», *op. cit.*, p. 358.

²²⁵ GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, pp. 68 y ss.

²²⁶ MASSAGUER FUENTES, J. «Las marcas en Internet», *op. cit.*, p. 327.

²²⁷ RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 307. En el mismo sentido, MASSAGUER FUENTES, J., «Conflicto de marcas en Internet», *Revista General de Derecho*, 648, septiembre de 1998, p. 116; AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, pp. 38-39; OPPEDAHL, C., *op. cit.*; SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, *op. cit.*, p. 66 y LLANEZA GONZÁLEZ, P., *Internet y comunicaciones digitales. Régimen legal de las tecnologías de la información y la comunicación*, Barcelona, Bosch, 2000, p. 112.

alfanumérico y generalmente nemotécnico, a saber, la función distintiva de empresas, productos o servicios; se trataría, para algunos seguidores de esta corriente, de una suerte de marcas o nombres comerciales exclusivamente en Internet²²⁸.

Igualmente, se advierte que el nombre de dominio no es una mera dirección de Internet, ya que identifica cuatro elementos importantes:

- El titular del nombre de dominio.
- La actividad del titular del nombre de dominio.
- Los recursos ofrecidos en Internet y, por ello, los productos o servicios que allí se encuentran, bien sea de mera información o contacto, bien de contratación electrónica.
- El lugar (la página asignada dentro de Internet) en el que el titular realiza su actividad o en el que simplemente figura²²⁹.

Asimismo, la OMPI planteó la calificación de los nombres de dominio como nuevos derechos de propiedad intelectual *sui generis* –entendiendo «propiedad intelectual» en sentido amplio²³⁰– pero surgieron tantos problemas que desistió en dicha consideración²³¹.

Por su parte, la doctrina jurídica española también ha sostenido que «sea cual sea la postura mantenida, existe cierta unanimidad para calificar al nombre de dominio como un signo distintivo híbrido o atípico»²³². Sin embargo, otras han sido las consideraciones jurídicas a este respecto: ya vimos que en la doctrina española se ha aceptado mayoritariamente que el nombre de dominio reviste en todo caso una doble naturaleza, por un lado, técnica y por otra, distintiva. Respecto a esta última, se señala que se trata de una distintividad en sentido amplio²³³, entendido el nombre de dominio como medio de identificación de un sujeto, actividad, producto, servicio u obra intelectual, y como medio de distinción frente a

²²⁸ MORALES ANDRADE, M., *op. cit.*, p. 9.

²²⁹ RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 82.

²³⁰ RANGEL MEDINA, D., *Derecho...*, *op. cit.*, p. 8.

²³¹ BARRY, M., «Is the InterNIC's Dispute Policy unconstitutional?», <http://www.netpolicy.com/-mbarticle1.html> [visita: 20 de junio de 2013].

²³² SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas...*, *ibid.*

²³³ Expresión acuñada por primera vez por el profesor Carbajo Cascón. CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 69.

otros signos de idéntico género²³⁴. Bajo esta postura un nombre de dominio puede emplearse como una simple dirección electrónica, que es su función más característica, y además, aunque no siempre, con fines distintivos de carácter generalmente empresarial, aunque también pueden ser de carácter personal o intelectual²³⁵.

Se determina que el nombre de dominio cumple una función en buena medida análoga a la de un signo distintivo. En esta línea doctrinal, España, en su Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Marcas de 25 de enero de 2001, propugnó que la atribución de nombres de dominio *.es* se basaría en reglas análogas a las existentes en la Ley de Marcas, criterio que ha sido recogido en la Disposición Adicional 16ª de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas²³⁶.

Asimismo, siguiendo la línea arriba expuesta, los órganos jurisdiccionales españoles apuntan a que «los nombres de dominio, además de la función que tienen en la Red, son en esencia signos distintivos que identifican la actividad desarrollada en los sitios web, por lo que participan de la naturaleza de aquéllos»²³⁷.

En el resto de Europa se ha aceptado la capacidad de los nombres de dominio para entrar en la política de signos distintivos de una empresa. Por ejemplo, en Alemania, el Tribunal Supremo alemán lo equipara con los indicativos de teletipo, al incluir o hacer referencia al nombre comercial u otro signo del titular, aparecen generalmente como distintivo empresarial²³⁸. Igualmente, el Tribunal de Milán en sentencia de 3 de junio de 1997²³⁹ seña-

²³⁴ GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 68; Carbaajo CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 33; PACHECO CAÑETE, M., «Consideraciones...», *op. cit.*, p. 472. AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, pp. 31-35.

²³⁵ PACHECO CAÑETE, M., «Consideraciones...», *op. cit.*, p. 472.

²³⁶ TORRE SILVA Y LÓPEZ LETONA, J., *Internet, propiedad industrial y competencia desleal*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, pp. 43-44. En el mismo sentido, LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, Civitas, 2002, p. 1087.

²³⁷ Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, Sentencia de 17 de mayo de 2005, rec. 85/2004. Fundamentos jurídico cuarto.

²³⁸ BGH, sent. 18.12.1985, *GRUR* 1986, PP. 475-476. En similar sentido la sentencia del *Hanseatischen Oberlandesgericht Hambrug* de 16 de septiembre de 1982 (*GRUR* 1983, pp. 191-192), citada por GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 70. En Alemania la sentencia dictada por el Tribunal de Apelación regional de Hamm, de 13 de enero de 1998, en el asunto *Re Krupp* (*EIPR*, 1999, p. N-24), se estableció que los nombres de dominio debían ser protegidos bajo el artículo 12 de BGB alemán, norma civil de protección de una designación, citada por RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 90.

²³⁹ *Giur. It.* 1997, I, 2, col. 697 ss.

la que el nombre de dominio asume el carácter distintivo del titular del sitio, idóneo para concurrir a la identificación del mismo y de los servicios comerciales ofrecidos al público a través de Internet.

Asimismo hay quiénes, queriendo aproximar al nombre de dominio al terreno jurídico, consideran que constituye el principal elemento identificador de las «iniciativas humanas» que surgen en Internet²⁴⁰. Cabe aclarar que la expresión «iniciativas humanas» intenta abarcar la variedad de identidades y sujetos que pueden residenciarse en un nombre de dominio²⁴¹. Se califica entonces al nombre de dominio como un «original signo distintivo»²⁴².

Los nombres de dominio se pueden emplear en la práctica, tanto para distinguir productos y servicios (cumpliendo así funciones de marca), como empresarios en su actividad (función de nombre comercial), como nombres civiles de personas físicas (con especial importancia para personajes famosos) y denominaciones de personas jurídicas o instituciones en general, títulos de obras del intelecto (programas de ordenador, bases de datos, obras audiovisuales, obras literarias, etc.), seudónimos además de cualesquiera productos o actividades genéricas, parajes o cualquier otro objeto de actividad susceptible de identificarse mediante un vocablo o una combinación de letras, signos y números»²⁴³.

Es entonces que para delimitar la labor del nombre de dominio en un sentido más jurídico que técnico se apunta como la nueva forma de identificación de actividades, sean éstas comerciales o no²⁴⁴.

A pesar de ello, se insiste en conceptualizar al nombre de dominio como elemento jurídico-económico, y se afirma entonces que de forma directa identifica a un ordenador y de modo indirecto puede ser utilizado como indicativo, bien de la empresa que está detrás del mismo, bien de sus productos o servicios²⁴⁵.

Aún así, prevalece el criterio que señala que «los nombres de dominio se han revelado [...] como el principal signo identificativo y diferenciador o distintivo en el nuevo me-

²⁴⁰ MAESTRE, J., *Derecho al nombre...*, *op. cit.*, p. 131.

²⁴¹ Punto 12 de las Conclusiones del I Congreso Iberoamericano Independiente sobre Nombres de Dominio, http://www.dominiuris.com/congreso/conclusiones/conclusiones.htm#_ftn1. En el mismo sentido, *vid.* MAESTRE, J., *Derecho al nombre...*, *ibid.*

²⁴² MAESTRE, J., *op. cit.*, p. 128.

²⁴³ CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario crítico...», *op. cit.*, p. 45.

²⁴⁴ ERDORZÁIN LÓPEZ, J. C., «Nombres de dominio», en MORO ALMARAZ, M. J. (dir.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Madrid, Colex, 2004, p. 25.

²⁴⁵ GARCÍA VIDAL, A., «Marcas...», *op. cit.*, p. 193; CARBAJO CASCÓN, F., «Localización...», *op. cit.*, p. 379.

dio digital de comunicación [Internet], adquiriendo especial trascendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en el mismo»²⁴⁶.

Después de lo apuntado en el párrafo anterior, queda suficientemente clara la postura que considera que la relevancia jurídica del nombre de dominio es su función distintiva además de identificativa, señalando que:

en realidad, el nombre de dominio empieza a cobrar especial trascendencia jurídica cuando su titular persigue a través suyo manifestarse (concurrir) en el tráfico económico, en el mercado electrónico o virtual, que poco a poco ha ido surgiendo en Internet. La presencia (virtual) en dicho mercado no requiere la condición de empresario ni el desarrollo de una actividad lucrativa, sino simplemente publicidad, desarrollo, oferta o comercialización de una actividad (aunque sea simplemente informativa), de un producto o servicio determinado o de una obra del intelecto, propias o de un tercero, con fines concurrenciales. Por ello, el nombre de dominio reproducirá usualmente un signo distintivo de su solicitante que pueda ser reconocido en el tráfico por el público en general o por el público especializado o interesado en su sector de actividad. Signo distintivo, normalmente empresarial, que habitualmente estará impreso ya en la memoria de los potenciales usuarios de la red y que acumulará y expresará algún tipo de información mínima sobre el sujeto, actividad, prestaciones, establecimientos, etc. Y ello sin perjuicio de las potencialidades o reminiscencias distintivas en abstracto (genéricas) que se condensan en el nombre de dominio para el nuevo espacio virtual de Internet»²⁴⁷.

De todo lo expuesto se desprende que la doctrina no ofrece una opinión unánime sobre la valoración jurídica del nombre de dominio, aunque sí podemos afirmar que la gran mayoría se decanta por considerar al nombre de dominio como un signo distintivo *sui generis* en el ámbito de Internet²⁴⁸. Ello debido a dos características del nombre de dominio: su capacidad distintiva y su inmaterialidad²⁴⁹.

²⁴⁶ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, pp. 70-71.

²⁴⁷ *Ibid.*, p. 72.

²⁴⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones...», *op. cit.*, p. 18. En el mismo sentido, PACHECO CAÑETE, M., «Consideraciones...», *op. cit.*, p. 471.

²⁴⁹ En este mismo sentido, *vid.* MERRILL, T. y SMITH, H. E., «Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle», 110 *Yale L. J.* 2000, p. 19; NGUYEN, X. T. N., «Commercial Law Collides with Cyberspace: The Trouble with Perfection –Insecurity Interests in the New Corporate Asset», 59 *Wash. & Lee L. Rev.*, 2002, p. 80 e «Intellectual Property Financing: Security Interest in Domain Names and Web Contents», 8 *Tex. Wesleyan L. Rev.*, 2001, p. 504; BRADY, R., «Determining and Preserving the Asstes of Dot.Coms», 28 *Del. J. Corp L.*, 2003, p. 194; NGUYEN, X. T. N. y MAINE, J. A., «Taxing the New Intellectual Property Right», 56 *Hastings. L. Rev.*, 2004, p. 1; LIPTON, J., «Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy», 40 *Wake Forest L. Rev.*, 2005, p. 1366.

3. Crítica general a las teorías predominantes sobre la naturaleza jurídica del nombre de dominio

Una vez expuesto el concepto tradicional, el alcance y la función de los nombres de dominio nos queda la sensación de que ya está todo dicho sobre el mismo. Sin embargo, creemos que se ha dicho *de todo*, pero no se ha dicho *todo*.

Es arriesgado llevar a cabo apreciaciones en donde más que conceptos existen posturas acerca de lo que es jurídicamente un nombre de dominio, tomando en cuenta que dichas estimaciones provienen de sistemas jurídicos muy distintos. Por lo que no resulta ocioso decir que una de las cuestiones más delicadas en relación con esta figura, tanto en el nivel doctrinal como en el de la controversia litigiosa, ha sido la de saber precisamente qué son los nombres de dominio²⁵⁰.

Desde finales de los años noventa se han venido señalando las interrogantes en torno a la naturaleza jurídica del nombre de dominio. En relación con ello, se expresó que habría que esperar un tiempo, no muy largo, para poder visualizar de qué forma la jurisprudencia y la legislación aclararían el rumbo y así se definiría una postura concreta al respecto.

Nada más alejado de la realidad: la opinión acerca de este tema es variada tanto en el terreno dogmático como en el jurisprudencial y el legislativo²⁵¹, y se percibe una palpable ambigüedad en el ámbito jurídico.

Es preciso observar, en efecto, que llevar a cabo una crítica de cada una de las posiciones antes expuestas resultaría improcedente por la sencilla razón, aunque parezca contradictorio, de que muchas de ellas son válidas, ya que se fundan en sistemas y soluciones legislativas diferentes porque son dadas en observancia a un específico nombre de dominio

²⁵⁰ ERDOZÁIN, J. C., *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Madrid, Tecnos, p. 160, nota al pie 47.

²⁵¹ Un ejemplo es la Ley española de marcas, que provee indirectamente de una naturaleza determinada al dominio nacional *.es*, pues recordemos que en la disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que habla del Proyecto de Ley de nombres de dominio en la Red señala que: «El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel *.es*. La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial» [el subrayado es nuestro].

geográfico o bien a sistemas jurídicos distintos y, en consecuencia, se dan encuadramientos diferentes para idénticas situaciones²⁵².

Por ahora reflexionaremos acerca de la posición predominante en España, aquélla que perfila los nombres de dominio como signos distintivos de carácter atípico o *sui generis*, posición coherente con el actual régimen jurídico relativo al nombre de dominio. Más tarde valoraremos la posición más actual, que es la del Derecho anglosajón, que se inclina por considerar al nombre de dominio dentro de un derecho de propiedad, y con la que estamos más a favor, aunque no en su totalidad, como veremos en el último capítulo.

3.1. Objeciones a la consideración del nombre de dominio como signo distintivo *sui generis*

La pretendida identidad del nombre de dominio que está entre elemento puramente técnico hasta su concepción como signo distintivo *sui generis*, trae aparejada, a nuestro parecer, algunas dificultades insuperables.

Al respecto, creemos en primer lugar que con la calificación del nombre de dominio como un signo distintivo atípico, *sui generis* o especial, tan utilizadas por la doctrina jurídica, se cierran las puertas a toda investigación, porque antes de emprenderla ya se nos indica, axiomáticamente, que la institución de que se trata es particular, especial y que constituye un nuevo tipo. Por lo que entendemos que es un término ineficaz por considerarlo como un verdadero recurso de palabras y un ensayo con la intención de inaugurar determinada posición²⁵³.

En segundo lugar, la afirmación de algunos que estiman contundentemente «que cada vez quedan menos dudas sobre el carácter sustancialmente identificador del nombre de dominio, muy similar al que tienen las marcas y otros signos distintivos»²⁵⁴, resulta, si no equivoca, al menos confusa. A nuestro parecer, sólo se hace evidente la forzada entrada del

²⁵² FERNÁNDEZ DELPECH, H., «La naturaleza...», *op. cit.*

²⁵³ PIOTTI, C., *El nombre de las personas físicas y su relación con el Derecho internacional privado*, Buenos Aires, Universidad de Córdoba, Librería jurídica Valerio Abeledo, 1951, p. 24. *Vid.* SALAS ACDEEL, E., *El nombre de la persona física*, Buenos Aires, Ed. J.A., 1943, p.36.

²⁵⁴ ERDOZAIN, J. C., *Derechos...*, *ibid.*

nombre de dominio en regímenes jurídicos no compatibles y que a pesar de los esfuerzos realizados, denota igualmente el vacío jurídico que afecta a esta figura digital.

La pretendida conceptualización del nombre de dominio, a nuestro modo de ver, tiene un defecto de raíz, y es el hecho de que su figura no es examinada en toda su amplitud pues no se está llevando a cabo un análisis amplio de sus características sociales y económicas, sino que este análisis se concentra en la semejanza que existe con los signos distintivos de propiedad industrial u otros derechos protegidos, como los son los derechos de autor, denominaciones de origen o derechos de la personalidad, entre otros.

Como consecuencia, esta figura queda a merced de otras regulaciones jurídicas que, pese a las similitudes entre los nombres de dominio y otras instituciones de Derecho, tienen una realidad y un ámbito de aplicación distinto, de ahí su malograda concepción jurídica. Un ejemplo de ello, se encuentra en la legislación española con su Plan nacional de dominios, o en la internacional relativa a los nombres de dominio, como la UDRP y sus nuevas políticas, que deberían ser las normas claves en este sentido y sin embargo nada dicen respecto a esta cuestión, limitándose a describir los requisitos de registro y los procedimientos de mantenimiento, impugnación y cancelación de los nombres de dominio²⁵⁵.

Ahora bien, una deficiencia que percibimos es la concentración de todos los esfuerzos legislativos en establecer bases en apoyo a los conflictos con las marcas y la propuesta de un acuerdo internacional, al que se hace referencia en el Segundo Informe de la OMPI, que sugiere que se recoja la misma plataforma que lo establecido para las marcas con respecto a otras denominaciones que cuentan con protección jurídica.

Esto pone en evidencia, a nuestro parecer, el inexacto punto de partida para un análisis medianamente factible, ya que como consecuencia de esta posición se coloca al nombre de dominio en el papel de «usurpador» de derechos y no como una figura con relevancia social y económica merecedora de un régimen jurídico independiente que además de prevenir las situaciones de conflicto con otros identificadores, regule una debida protección para quienes registren de buena fe un nombre de dominio.

²⁵⁵ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, p. 29.

Asimismo, es preciso observar que tanto en la legislación relativa al nombre de dominio como en la concepción jurídica tradicional del mismo existen dos tendencias muy marcadas. La primera es la de hacer converger todos los argumentos de peso jurídico en base a la tarea distintiva que ejerce el nombre de dominio dentro del comercio electrónico. Si bien esta visión puede ser adecuada para un gran número de nombres de dominio, es inaplicable para otro tipo de elementos diferenciadores o creaciones²⁵⁶, y más aún en aquellos nombres de segundo nivel que no ejercen ningún tipo de función distintiva.

La segunda tendencia que debemos subrayar es la delimitación de la labor económica que desempeña el nombre de dominio, pues es apreciado en todo momento como un «escaparate comercial» relacionado siempre con la página web y su contenido. Este enfoque a nuestro parecer es incompleto, ya que no tiene en consideración el hecho de que el nombre de dominio sin activar, es decir, que no aloje ninguna información en su página web, tiene también valor económico para el registrante.

En estas dos tendencias se vislumbra una perspectiva que no abarca todos los extremos que engloban el verdadero valor jurídico del nombre de dominio como elemento esencial de la sociedad de la información. A continuación lo analizamos detenidamente.

3.1.1. La función distintiva del nombre de dominio

«Tan erróneo es afirmar con carácter general que los nombres de dominio nunca tienen una función distintiva, como sostener que la poseen en todo caso»²⁵⁷. Ante esta indicación debemos referirnos sin más dilación a explicar nuestra crítica.

Se sostiene que el nombre de dominio tiene una función distintiva en sentido amplio en Internet²⁵⁸. ¿Qué significa esto? ¿Es realmente esencial dicha función para que el nombre de dominio sea calificado jurídicamente?

En respuesta a la primera de estas cuestiones, podemos decir que los términos «fuerza distintiva», «aptitud diferenciadora», «distintividad», «carácter distintivo» y «función dis-

²⁵⁶ *Ibid.*, p. 36, nota al pie 38.

²⁵⁷ FEZER, K. H., «Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen», *WRP 2000*, pp. 669 y ss. *Vid.* GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 69, nota al pie 64.

²⁵⁸ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 72.

tintiva» son locuciones características del Derecho de propiedad intelectual, concretamente de los signos distintivos de propiedad industrial.

«La capacidad o fuerza distintiva es un requisito esencial de todo signo distintivo, el alfa y el omega del derecho de los signos de empresa, que no por casualidad se denominan “signos distintivos”»²⁵⁹. En este sentido, es preciso apuntar que cuando hablamos de que un signo debe ser distintivo para constituir una marca o nombre comercial, no significa que deba tratarse de una creación original. La originalidad exigida para que el signo pueda eventualmente protegerse por derechos de autor no se exige en cambio para su protección a través del Derecho de marcas.

La Ley de marcas española, así como la Directiva Europea de marcas²⁶⁰, los convenios internacionales²⁶¹, así como la mayoría de las normativas del Derecho de marcas nacionales²⁶² consideran que sólo pueden constituir una marca aquellos signos «que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de las otras empresas»²⁶³.

Entendiendo la distintividad como la calificación que se da a los signos de empresa²⁶⁴, es preciso hacer ciertas precisiones. En el caso de la «marca» la aptitud diferenciadora es un requisito *sine qua non* de existencia, pues resulta de la naturaleza de la misma. La doctrina afirma que la marca proporciona a la mercancía su individualidad y permite reconocerla entre millares de otras análogas o semejantes²⁶⁵. Cuanto más estimada es la mer-

²⁵⁹ Ley 17/2001 de, 7 de diciembre de marcas, la Directiva 89/104/CEE y Reglamento 40/94/CEE respectivamente.

²⁶⁰ *Ibid.*

²⁶¹ Convenio de Unión de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.

²⁶² Entre los países que así lo regulan están los 173 países contratantes del CUP. Para mayor abundamiento *vid.* http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=2. United States Patent and Trademark Office Examination Guide No. 2-99, *op. cit.*, <http://www.uspto.gov/trademarks/resources/exam/guide-299.jsp>.

²⁶³ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 16, abril de 1995, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio, p. 176.

²⁶⁴ Expresión acuñada por el prof. J. M. Gondra Romero, «Teoría general de los signos de empresa», en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, Madrid, Civitas, 1996, pp. 829-981.

²⁶⁵ RANGEL MEDINA, D., *Tratado de Derecho marcarío*, México, Libros de México, 1960, p. 172. En el mismo sentido, *vid.* POUILLET, E., *Traité des marques de fabrique et de la concurrence deloyale*, 6ta ed., París,

cancia, más valor tiene la marca, y viceversa. Es por ello que corresponde al legislador protegerla, reglamentarla y, especialmente, castigar la usurpación.

El Convenio de París para la Protección de Propiedad Industrial (en adelante, CUP) dispone en su artículo 6 *quinquies*:

[...]

B. Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

[...]

(ii) cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

[...]

Para que un signo merezca protección mediante su registro²⁶⁶ no sólo deben cumplirse ciertos requisitos formales conforme al Derecho nacional que se trate. En el caso de España, el signo debe reunir determinadas exigencias sustantivas o de fondo: a) poseer carácter distintivo, 2) ser lícito y c) ser apropiable. Sintéticamente, un signo poseerá carácter distintivo cuando haga posible distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios idénticos o similares de otra empresa²⁶⁷. Las marcas deben poseer carácter distintivo, *contrario sensu*, no podrán registrarse: «[...] b) las marcas que carezcan de carácter distintivo»²⁶⁸.

La distintividad en los signos de empresa nunca puede determinarse en abstracto, sino que siempre tiene carácter relativo, en la medida en que hay que ponerla en relación con los productos o servicios indicados en el momento de la solicitud de registro y a los que se re-

1912, p. 14; ROTONDI, M., *Diritto Industriale*, 4ta. ed., Milán, 1942, p. 84; FERRARA, F., «Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1950, p. 227.

²⁶⁶ Hay algunos países, como EE. UU. y México, que no exigen el registro para que un signo tenga la protección por parte del Derecho de marcas. Para mayor abundamiento, *vid.* LASTIRI SANTIAGO, M., «Los desafíos en el Derecho de marcas en los mundos virtuales como el Second Life», *Revista de Contratación electrónica*, 99, diciembre de 2008.

²⁶⁷ Artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.

²⁶⁸ Artículo 4.1.b. de la Ley de Marcas de 2001.

fiere el signo²⁶⁹. Por ello, no son susceptibles de protección de denominaciones «genéricas» o «descriptivas» del producto o servicio para el que se solicita el registro.

La función indicadora del origen empresarial de los productos o servicios es la principal tarea de la marca desde el punto de vista técnico-jurídico, y se materializa mediante el carácter distintivo del signo, de ahí que la distintividad se convierta en uno de los temas nucleares del Derecho de marcas²⁷⁰.

La necesidad de distintividad del signo mercantil tiene dos manifestaciones. Por un lado, es un requisito básico para que el signo pueda ser registrado como marca y, por otro, es una prohibición absoluta de registro²⁷¹. En el primer caso nos encontramos ante un concepto abstracto que se refiere a la distintividad del signo en cuanto tal, es decir, a su capacidad para diferenciar bienes o servicios en término generales²⁷². El segundo caso se refiere a la distintividad del signo como requisito absoluto de registro, es decir, a la aptitud distintiva concreta que tiene ese signo en relación con los productos o servicios específicos para los que se solicita su registro²⁷³.

En términos de la legislación española, lo anterior quiere decir que el carácter distintivo (abstracto) que exige el artículo 4 de la LM²⁷⁴, y cuya carencia impide que el signo sea

²⁶⁹ GÓMEZ SEGADE, J. A., «Fuerza distintiva...», *op. cit.*, p. 176.

²⁷⁰ GÓMEZ SEGADE, J. A., «Prólogo», en RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., *El carácter distintivo de las marcas*, Madrid, Reus, 2008, p. 15.

²⁷¹ RUIPÉREZ DE AZCARATE, C., *op. cit.*, p. 33.

²⁷² Tener distintividad en abstracto no supone la existencia también de aptitud diferenciadora concreta para productos o servicios específicos. En contraposición a la distintividad abstracta, tener carácter distintivo concreto sí supone necesariamente tener distintividad en abstracto. Así, pueden existir signos que tengan carácter distintivo en abstracto, pero que carezcan de distintividad concreta (para específicos bienes o servicios). En cambio, no existirá, ninguna clase de marcas que tenga distintividad en concreto y no tenga aptitud diferenciadora. RUIPÉREZ DE AZCARATE, C., *op. cit.*, pp. 98-99.

²⁷³ *Vid.* STJCE 18 de junio de 2002 (c-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd).

²⁷⁴ Artículo 4 de la LM. 1. -Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras. 2. Tales signos podrán, en particular ser: a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas; b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; c. Las letras, las cifras y sus combinaciones; d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación; e. Los sonoros y f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

registrado (artículo 5.1 LM) no es subsanable²⁷⁵. En cambio, la prohibición de registro por falta de carácter distintivo (concreto) a que se refiere el artículo 5.1b LM²⁷⁶, será subsanable si, a consecuencia del uso del signo como marca, aquél acaba adquiriendo una distintividad de la que en principio carecía (artículo 5.2. LM)²⁷⁷. En cualquier caso, la prohibición absoluta de registro de signos carentes de distintividad pone en relación las características del signo con los productos o servicios para los que se solicita su registro²⁷⁸.

Si entendemos la distintividad tal y como la hemos explicado y la aplicamos al nombre de dominio, observamos dos situaciones a subrayar. La primera es el hecho de que la función distintiva que ejerce el nombre de dominio no es un elemento esencial para la formación del mismo. Como veremos más adelante, el nombre de dominio que no ejerce función distintiva tiene un valor susceptible de consideración jurídica. La segunda situación es aquélla en la que vemos que si nos valemos de esta «distintividad» tal y como la legislación protectora de los signos distintivos la entiende, nos encontramos con que sólo algunos de los titulares de este identificador digital pueden encontrar protección jurídica, mientras que otros quedan en absoluta indefensión.

La doctrina norteamericana²⁷⁹ distingue tres categorías de denominaciones:

- Las denominaciones genéricas. Son el nombre del producto o del servicio en sí mismo²⁸⁰. Son las que originariamente designan o con posterioridad llegan a nom-

²⁷⁵ Artículo 5. de la LM. Prohibiciones absolutas. 1. -No podrán registrarse como marca los signos siguientes: a. Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley, es decir, aquellos signos que no sean susceptibles de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o [...], por ejemplo, los olores.

²⁷⁶ Artículo 5 de la Ley de Marcas española. Prohibiciones absolutas. 1. -No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...]; b. Los que carezcan de carácter distintivo.

²⁷⁷ Artículo 5 de la Ley de Marcas española. Prohibiciones absolutas. 1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: [...] 2. -Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.

²⁷⁸ *Vid.* Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en sentencia de 12 de enero de 2000 (T19/99, DKV Deutsche Krankernversicherung AG c. OAMI).

²⁷⁹ MCCARTHY. J. T., *Trademarks and Unfair Competition*, 4th Clark Boardman Callagan, New York, 4th ed, 1997 §12:1.

²⁸⁰ *Ibid.*

brar el género de productos o servicio al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar con esa denominación²⁸¹.

- Las denominaciones descriptivas. «Las descriptivas de un producto o servicio son las que informan al público consumidor acerca de las características y cualidades, funciones, usos, ingredientes, efectos u otras propiedades del producto o servicio correspondiente»²⁸². Los tribunales norteamericanos se refieren a términos «meramente descriptivos» en oposición a un término genérico o de uno «comúnmente descriptivo». Un ejemplo de esta diferencia estaría en el sector farmacéutico: cuando se utilizan los términos «farmacia», «medicamento» y «laboratorio» estaríamos refiriéndonos a términos genéricos, porque son los nombres comunes, es decir, los que el público utiliza para ese tipo de establecimientos. En cambio, los términos «medicamentos de descuento», «compra y vende» y «farmacia a domicilio» son consideradas denominaciones descriptivas, pues detallan el servicio especificando sus características, pero no son los nombres «comunes» que usa el público para referirse a ellos²⁸³.
- Las denominaciones sugestivas, arbitrarias y de fantasía que pueden constituir marcas. Las primeras no describen, sino que meramente mencionan cualidades o funciones de un producto o servicio determinado²⁸⁴; sugieren algo acerca del producto, pero sin describirlo²⁸⁵. Las segundas son vocablos de uso común del lenguaje, que se aplican arbitrariamente, es decir, de modo no sugerente, ni descriptivo, ni genérico a productos y servicios que no guardan relación alguna con su significado. Por

²⁸¹ En el mismo sentido, AREÁN LALÍN, M., «La aptitud de una denominación para convertirse en marca», *Actas de Derecho industrial*, 4, 1997, p. 474; ANCA STAMATE, E., «Distintividad adquirida con el uso vs “secondary meaning”: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense», *Revista de Derecho Mercantil*, 268, 2008, p. 689. Asimismo, *vid.* la legislación española de marcas, artículo 5.1.c. Los tribunales estadounidenses a veces se refieren a los términos genéricos como nombres «comúnmente descriptivos»; también es el lenguaje utilizado en la Lanham Act para los términos que no pueden convertirse en marcas. *Vid. Park 'N Fly, Inc., v. Dollar Park an Fly Inc.*, 718 F. 2d 327, 329 (9th CIR. 1983).

²⁸² *Surgicenters of America, Inc. v. Medical Dental Surgeris Co.*, 601 F.2d 1011, 1014 (9th Circuit 1979); AREÁN LALÍN, M., «La aptitud...», *op. cit.*, p. 477. En un sentido similar se pronuncia la Ley de marcas española en su artículo 5.1.c y 5.1.d.

²⁸³ *Ibid. Park 'N Fly*, 429 U.S revisada (1985) p. 190.

²⁸⁴ AREÁN LALÍN, M., «La aptitud...», *op. cit.*, p. 479.

²⁸⁵ Un ejemplo es Nike (que alude al dios griego de la victoria) para asignar artículos deportivos, o bien Amazon (el río más largo del mundo) para denominar a una de las librerías *online* más grandes de la Red.

último, las denominaciones de fantasía son palabras acuñadas con el expreso propósito de ser empleadas como marcas, o bien términos lejanos en el tiempo o en el espacio que los consumidores no conocen y que se usan como marcas²⁸⁶. Estas denominaciones se pueden considerar como términos «inherentemente distintivos», pues son percibidas por el público consumidor directamente como «signos distintivos».

Las dos primeras categorías se fundan en el principio de que nadie debería tener el monopolio de un término que toda persona utiliza para describir ciertos bienes o servicios²⁸⁷. Éstas no pueden constituir una marca o un nombre comercial por considerarse la antítesis de un signo distintivo²⁸⁸, a excepción del *secondary meaning*²⁸⁹, o distintividad sobrevenida. Por consiguiente, si se incorporan denominaciones genéricas o descriptivas a un nombre de dominio de segundo nivel, no encontrarían protección jurídica bajo el cobijo de la legislación protectora de la propiedad industrial, aún cuando el nombre incorporado tuviese conexión con un website que lleve a cabo actividades mercantiles.

De esta manera, el único amparo legal con el que contaría el titular de un nombre de dominio genérico o descriptivo sería que la denominación incorporada al dominio adquiriera una distintividad sobrevenida o bien le fuera aplicable la legislación protectora contra la

²⁸⁶ AREÁN LALÍN, M., «La aptitud...», *op. cit.*, pp. 481-482.

²⁸⁷ *CES Publishing Corp. v. St. Regis Publications Inc.*, 531 F. 2d 11 (2d Cir. 1975) donde se indica: «Genericism is founded on the principle that no one should have a monopoly on a term that everyone uses to describe certain goods or service».

²⁸⁸ MCCARTHY, J. T., *Trademark...*, *op. cit.*, § 12:1[1].

²⁸⁹ Este fenómeno, recogido en la Ley de marcas española, no aparece expresamente recogido en todas las legislaciones, aunque sí goza de reconocimiento mayoritario en la jurisprudencia europea. RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., *op. cit.*, p. 107. En el mismo sentido, *vid.* MARCO ARCALÁ, L.A., «Comentarios al artículo 5: Prohibiciones absolutas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coord.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Pamplona, Aranzadi, 2003, p. 165. La figura del *secondary meaning* tiene su origen en el derecho inglés, donde en el caso *Wotherspoon v. Currie* [L.R.] 5Hl 508, fue utilizada por lord Westbury por primera vez en una acción de *passing-off* para proteger el *goodwill* que los empresarios habían adquirido en el mercado con la utilización como marca de un nombre geográfico frente a actos de competencia desleal. Posteriormente, se ha ido consolidando este término en el Derecho de marcas como un mecanismo de extensión de la protección de la marca a los nombres descriptivos utilizados por un empresario para distinguir sus productos o servicios de los de otros empresarios. Se define como la asociación por parte del público de la marca con un determinado origen empresarial como consecuencia del uso hecho de la marca por parte de su titular o por un tercero con su consentimiento. GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «Fuerza distintiva...», *op. cit.*, pp. 189 y ss.; ANCA STAMATE, E., *op. cit.*, p. 681 y AREÁN LALÍN, M., «La aptitud...», *op. cit.*, pp. 471-492.

competencia desleal, siempre y cuando se cumplieran los requisitos necesarios para su aplicación²⁹⁰.

Dicho esto, es preciso recordar que el *secondary meaning* trata la posible existencia de signos que, aún siendo inicialmente no distintivos, adquieren distintividad gracias al uso que como marca se hace de ellos: su uso en relación con determinados productos o servicios tiene la consecuencia práctica de modificar la percepción que del signo tiene el público²⁹¹. Este fenómeno se denomina *secondary meaning*, en referencia a la aparición de un «significado secundario»²⁹² del signo en la mente de los consumidores.

Al respecto debemos destacar, que tanto la notoriedad como el carácter distintivo necesario para la adquisición del denominado *secondary meaning* comparten notas comunes, como la necesidad de un uso intenso e ininterrumpido del signo, la dependencia de la reacción del público hacia dicho signo en relación con determinados bienes y servicios y el

²⁹⁰ GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 76. Como ejemplo está el caso alemán del nombre de dominio *mitwohonzentrale.de* (en español, «agencia de alquiler de pisos») que resolvió el Tribunal Federal Alemán. La parte demandante reclamó ante el Tribunal de Distrito de Hamburgo que el empleo de un término genérico como nombre de dominio de segundo nivel era ilegal a la luz de la Ley de Competencia desleal y, análogamente, también de la Ley de Marcas alemana. El demandante argumentaba que el uso de un nombre genérico como nombre de dominio debía ser denegado, pues se trata de un término que calificaba la actividad del website que identificaba y que por esa razón solicitaba al NIC alemán (DNIC) medidas cautelares que prohibieran el empleo del nombre de dominio por el demandado. El demandado solicitó que se desestimara la demanda. El Tribunal de Distrito de Hamburgo falló a favor del demandante. La parte demandada presentó una apelación ante el Tribunal de Apelación, que fue estimada. Más tarde el Tribunal Federal Alemán decidió que el uso de un término genérico como SLD no constituía competencia desleal, aunque señaló que el uso de términos genéricos como SLD podría constituir un engaño que indicaba falsamente al consumidor la superioridad de su servicio. Este caso, como el de *Shell.de*, fue resuelto bajo la Ley de Competencia desleal y la Ley de marcas alemanas, dado que las partes eran competidores comerciales. Baum, Sebastian. «Domain Name Conflicts in Germany- An Economic Analysis of the Federal High Court's Recent Decisions» en *European Business Organization Law Review* 4: 137-170, 2003, p. 144.

²⁹¹ Un ejemplo puede ser la marca Lycra, famosa en calcetines y medias. RUIPÉREZ DE AZCARATE, C., *op. cit.*, 108. *Vid.* STJCE 4 de mayo de 1999 (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions-und Vertriebs GmbH (WSC) c. Boots- und Segelzubehör Walter Huber* (asunto C-108/97) y *Franz Attenberger* (asunto C-109/97(44)).

²⁹² La expresión «significado secundario» no debemos entenderla en un sentido cualitativo, es decir, en el sentido en que «secundario» refiere a algo inferior en rango, sino desde una óptica temporal, en la que el *secondary meaning* aparece con posterioridad al significado primario. Este «segundo significado» no hará desaparecer al primer y originario significado que el signo al que hace referencia tuviera, sino que ambos significados conviven, pero únicamente la existencia de este *secondary meaning* es el que posibilita al signo tener carácter distintivo y, por tanto, capacidad para acceder al registro y convertirse en marca. RUIPÉREZ DE AZCARATE, C., *op. cit.*, 109. En el mismo sentido, GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «Fuerza Distintiva...», *op. cit.*, p. 182.

hecho de que ambas supongan un refuerzo de la capacidad distintiva del signo²⁹³. La diferencia entre las mismas radica en que el *secondary meaning* refuerza la posición de un signo inicialmente no distintivo y permite el acceso al registro de la denominación que fue inicialmente denegada, mientras que la notoriedad refuerza una marca ya existente y distintiva *ab initio* en un determinado sector del mercado²⁹⁴.

Al respecto, se ha indicado que, por desenvolverse en el entorno digital, el nombre de dominio constituye un claro ejemplo de *secondary meaning*, y se agrega que, una vez que el titular de un dominio que hubiese adquirido una distintividad sobrevenida en el tráfico a título de marca, nombre comercial o título de obra, debería poder exigir la protección de dicho dominio frente a posibles usurpaciones de terceros dentro y fuera de Internet, recurriendo a las disposiciones sobre la notoriedad de la marca o nombre comercial²⁹⁵.

Se ha señalado también que la distintividad que ejerce el nombre de dominio se fundamenta en la denominación que es reproducida en el SLD²⁹⁶. Todo ello, siempre en relación estrecha con el contenido del sitio en línea localizado, pues la función distintiva sobrevenida tiene carácter instrumental respecto al sitio web u otro sitio en línea. Si el sitio está vacío, el dominio cumplirá únicamente funciones técnicas de localización, pero no realizará funciones distintivas de ninguna clase²⁹⁷.

De lo arriba señalado se desprende que el titular de un nombre de dominio que incorpore en el mismo un término «genérico» o «descriptivo» puede obtener protección jurídica

²⁹³ MARCO ARCALÁ, L. A., *Las causas de denegación de la marca comunitaria*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 209.

²⁹⁴ *Vid. Bayer Co. v. United Drug Co.*, 272 F. 505 (S.D.N.Y. 1921). En el mismo sentido, RUIPÉREZ DE AZCARATE, C., *op. cit.*, 119. Ejemplos clásicos de denominaciones con distintividad sobrevenida son Aspirina, Cellophane, Escalator, Thermos, Xerox o Velcro.

²⁹⁵ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 76.

²⁹⁶ En el mismo sentido, MCCARTHY, T. J., *op. cit.*, 2§ 15:30 (4th ed, 1997); AKHTAR, S. E. y CUMBOW, R. C., «Why Domain Names are not Generic: An Analysis of Why Domain Names Incorporating Generic Terms are Entitled to Trademark Protection», *2000.B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 110501*, http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/2000110501 [visita: 20 de junio de 2013].

²⁹⁷ CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario crítico...», *op. cit.*, p. 45. Como sabemos, el dominio genérico de primer nivel *.com* estaba destinado a aquellas páginas web que realizaran actividades comerciales, *.name* para nombres de personas, etc. «[...] no existe un mecanismo de aplicación que garantice que el titular del nombre de dominio con un TLD genérico limite su utilización a los fines de TLD. Así, se puede tener un nombre de dominio registrado en *.com* sin realizar ninguna actividad comercial; o un nombre de dominio registrado en *.net*, sin desarrollar una actividad de prestación de servicios relacionados con Internet o en red». GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas...*, *op. cit.*, p. 59.

si utiliza de forma constante e incesante el nombre, sobreviniéndole así la distintividad exigida por la ley. De esta forma, el registrante de un nombre de dominio podrá reivindicar sobre éste un derecho de propiedad industrial. Pero esto deja a un lado una cuestión fundamental: ¿qué tipo de amparo legal posee entonces el titular del nombre de dominio durante el periodo de tiempo en que no le sucede distintividad?

Insistimos en que la distintividad sobrevenida²⁹⁸ o *secondary meaning* es una excepción en sentido estricto de la prohibición absoluta de registro de signos carentes de distintividad. Al respecto, el profesor Fernández-Nóvoa habla de «relativización» del carácter absoluto de ciertas prohibiciones²⁹⁹. Por lo tanto, es imposible pensar en una excepción legal respecto a los nombres de dominio; ello desvirtuaría las bases sobre las que se sostiene la teoría de los signos distintivos.

En este sentido, advertimos que, efectivamente, el nombre de dominio tiene la capacidad de distinguir los productos y servicios de una empresa, además de tener igualmente la virtud de diferenciar un sitio web de otros disponibles en la Red³⁰⁰. De esta manera, y como apuntábamos, el nombre de dominio tendrá una función distintiva en sentido amplio en Internet cuando, además de distinguir lo anteriormente mencionado, sea capaz de distinguir las actividades comerciales de la empresa que lo registre, y que esta función distintiva sea desarrollada sobre una página web. Así entonces, el carácter distintivo que ejerce el nombre de dominio dependerá siempre de la existencia de una denominación que sea distintiva, de una página web y de que ésta tenga contenido comercial.

A pesar de la amplitud del carácter distintivo ejercido por el nombre de dominio, no se justificaría decir que éste sea un requisito esencial que permite la transformación del signo en nombre de dominio ni mucho menos, pues existen nombres de dominio inactivos

²⁹⁸ Esta expresión es propuesta por el profesor Gómez Segade, con la intención de evitar confusión posible que puede ocasionar la traducción de *secondary meaning*. GÓMEZ SEGADÉ, J. A., «Fuerza Distintiva...», *op. cit.*, p. 182.

²⁹⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 203. En el mismo sentido, GARCÍA VIDAL, A., «El *secondary meaning* de un signo como consecuencia de su uso en una marca compuesta», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GARCÍA VIDAL, A. y FRAMINÑAN SANTAS, F. J., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2005): comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2007, p. 119. RUIPÉREZ DE AZCARATE, C., *op. cit.*, p. 107. *Vid.* artículos 5.1. y 5.3 de la Ley de Marcas española.

³⁰⁰ BAUM, S., *op. cit.*, p. 140.

que, como hemos visto, no sólo son localizadores o simples direcciones, sino que por el mero hecho de estar registrados representan para su tenedor un valor económico y social importante.

Pese a estas puntualizaciones, la doctrina se inclina por considerar que el alcance jurídico del nombre de dominio se cimienta en la función distintiva que ejerce éste en el tráfico mercantil, aunque reconoce que su distintividad es «eventual», pues esa ocasional función distintiva es instrumental respecto al contenido real de la página web a la que sirve como código de acceso, su función principal³⁰¹.

Por ello, se consideran como funciones distintivas destacadas del nombre de dominio su uso: 1) con funciones de nombre civil (patronímico, seudónimo o denominación social), 2) con funciones de marca, de denominación de origen o de indicación de procedencia, 3) con funciones de nombre comercial, 4) con funciones de título de obra y 5) con funciones de indicador genérico o simple uso publicitario³⁰².

A nuestro parecer, en efecto, la tarea distintiva que pudiese servir al titular de un nombre de dominio para obtener protección jurídica es puramente circunstancial debido a que éste incorpora también denominaciones que no pueden tener acceso a registro como marca o nombre comercial, es decir, aquellas designaciones que son genéricas o describen la actividad comercial contenida en el website y que no gozan de aptitud diferenciadora a la luz del derecho de propiedad intelectual, salvo los casos en que la denominación desprovista de carácter distintivo adquiera por su uso (siempre distinguiendo productos, servicios o establecimientos comerciales) la condición de diferenciadores aptos, y eso dependería de hechos tan subjetivos como el acogimiento que tenga la denominación o el signo en el público consumidor. Si esto no sucede, el nombre de dominio no ejercerá función distintiva alguna, y su titular requerirá de algún otro tipo de garantía jurídica para su protección.

No debemos confundir la función distintiva del nombre de dominio con su tarea identificadora, pues no hay que perder de vista que esta misión diferenciadora ha sido un efecto colateral o secundario de su intención principal de identificación funcional, localizadora e individualizadora de equipos informáticos. El nombre de dominio no tiene por sí mismo

³⁰¹ *Ibid.*, p. 87.

³⁰² *Vid.* CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 69.

una función distintiva intrínseca³⁰³. Hay que tener presente que si solamente se le otorga una protección que cumpla con esa «eventual» e «indirecta» distintividad se está reforzando al titular de un derecho de propiedad industrial, pero se deja de lado a aquellos titulares de nombre de dominio que no cumplen con las características que exige la ley para obtener dicha protección.

3.1.2. El aspecto comercial del nombre de dominio

Otra cuestión que podemos objetar a la valoración jurídica que hasta ahora ha recibido el nombre de dominio como signo distintivo *sui generis* es su restringida visión acerca de la utilidad comercial del dominio. Opinamos que esta perspectiva no abarca en su integridad la importancia comercial del nombre de dominio. Esto complica todavía más el problema, pues impide el establecimiento de una regulación jurídica coherente.

A partir de lo expuesto hasta ahora, todo parece indicar que el titular del nombre de dominio sólo alcanzará una solvente protección jurídica cuando: a) la denominación incorporada en el nombre de dominio sea distintiva en términos del Derecho protector de la propiedad intelectual, o bien se tenga otro tipo de derecho sobre dicha denominación, b) el nombre de dominio aloje una página web que albergue contenidos, es decir, que no funcione únicamente como un dato electrónico de acceso y tenga actividad, o c) el contenido del website se refiera a una actividad mercantil.

3.1.2.1. La denominación incorporada en el nombre de dominio de segundo nivel

En este apartado nos ceñimos a las reflexiones expuestas antes. Sin embargo, nos parece necesario hacer mención de casos resueltos bajo la Política Uniforme de la ICANN, que otorga protección a denominaciones que no constituyen marcas, por no cumplir ciertos requisitos para ello, pero son consideradas marcas *de hecho*. Se trata de los casos en los que los nombres de las personas físicas cobran valor económico por su tipo de actividad (deportiva, artística, profesional, etc.) y son por ello susceptibles de apropiación comercial.

³⁰³ OMSELS, H. J., «Die Kennzeichenrechte im Internet», *GRUR*, 1997-5, p. 333 y 334.

Un importante número de decisiones tomadas por diferentes panelistas de distintos proveedores de servicios de solución de controversias se han pronunciado acerca de la protección de las marcas *de hecho*³⁰⁴. El caso que citaremos a continuación resulta del sinnúmero de conflictos que se han resuelto tanto en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como en otros sistemas de resolución autorizados por ICANN en este sentido.

El 16 de julio de 2001 un panelista de la OMPI resolvió, en conformidad con la UDRP y de acuerdo con normas y principios de derecho español³⁰⁵, el caso de *xavihernandez.com*³⁰⁶. Al respecto, la UDRP de la ICANN en su artículo 4 (a) señala:

Usted será obligado a someterse al procedimiento administrativo en el evento de que una tercera persona (un reclamante) afirme al respectivo registrador, de acuerdo con las normas de procedimiento, que:

1. su nombre de dominio es idéntico o confundible con una marca o marca de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos; y
2. usted no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y,
3. su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

³⁰⁴ *Jose Luis Sampedro Sáez v. Galileo Asesores S.L.* Caso No. D2000-1650; *Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S.L.* Caso No. D2000-1649; *Lorenzo Silva Amador v. Galileo Asesores S.L.* Caso No. D2000-1696; *Bennett Coleman & Co Ltd. v. Steven S Lalwani- Bennte Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company*, Casos No. D2000-0014 y 2000-0015; *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd.* Caso No. D2000-0210; *SeekAmerica Networks Inc. v. Tarig Masood and Solo Signs.* Caso No. D2000-0131; *Jeannette Witnerson v. Mark Hogarth* Caso No. D2000-0235; *Gordon Sumner, p/k/a Sting v Michael Urvan.* Caso No. D2000-0596; *MPL Communications Limited v. Denny Hammerton*, Claim Numer: FA000900009563; *CMG Worldwide, Inc. v. Naughtya Page.* Claim Number: FA0009000095641; *CMG Worldwide, Inc. v. Steve Gregory.* Claim Number: FA0009000095645; *Cedar Trade Associates, Inc., vs Gregg Ricks.* Claim number FA0002000093633; *Tourism and Corporate Automation Ltd. V. Michael Ross* AF-0187; *Passion Group Inc. v. Usearch, Inc.* AF -0250 entre muchas otras citadas en las decisiones mencionadas. Buena parte de estas decisiones se refieren a marcas de hecho constituidas por nombres de personas que ejercitan alguna actividad dirigida al mercado: nombres de artistas, intérpretes musicales o audiovisuales, artistas de variedades que intervienen en programas difundidos por organismos de radiodifusión; autores de obras literarias o artísticas; hombres o mujeres de negocios y deportistas. La misma tutela se otorgó a este tipo de nombres por los Tribunales de Justicia norteamericanos. *Vid. Edgar Online, Inc. v. Dan Parisi Civ.* No. 99-2288 (D.N.J., June 4, 1999); *Jews for Jesus v. Steven C. Brodsky*, 993f. Supp 282 (D.N.J. March 6, 1998) aff'd. 159 F. 3 d 1351 (3d Cir. 1998) (D.N.J. March 6, 1998); *The New York Society of Certified Public Accountants v. Eric Louis Associates, Inc.* 79 F. Supp. 2d 331 1999 U.S. Dist Lexis 18543 (S.D. N.Y. Dec. 2, 1999). En Francia podemos mencionar el caso *Mme Liliane Bettencourt/ La société Milleniumsabure.* Tribunal de Grande Instance de Nanterre Ordonnance de référé du 29 juin 2000, http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?-droite=internet_marques.htm [visita: 20 de junio de 2013].

³⁰⁵ Como lo es la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, así como los principios generales de Derecho recogidos en el Título Preliminar del Código Civil español. Lo anterior es aplicable en la medida en que las partes comparten una misma nacionalidad. *Vid.* Casos D2000-0001 y D20000-0996 resueltos por OMPI, entre muchos otros.

³⁰⁶ Caso OMPI N°. D2001-0710. *Xavier Hernández Creus v. Isidro Sentis Sales.*

En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos elementos está presente.

Independientemente, de que la conjunción «y» contenida en este artículo pone en evidencia la necesidad de que estas tres condiciones se verifiquen en forma concurrente para que prospere una reclamación en contra de un nombre de dominio, el apartado 4 (a) (i) exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con una marca o marca de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos.

Al respecto, en dicha decisión se indica que el nombre de dominio sería examinado frente a «derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los que el demandante pruebe ser titular. Por tanto, los derechos e intereses que se protegen a través de la UDRP y del Reglamento serán exclusivamente comerciales o de mercado»³⁰⁷.

Asimismo, el panelista hizo hincapié en que a través de diversas decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI se ha ampliado «casuísticamente el tipo de bien jurídico a proteger a través de la UDRP y del Reglamento, llegando a proteger no solamente derechos de marca, sino también lo que se denominan *marcas de hecho* coincidentes con nombres de personas físicas que desarrollan una actividad en el mercado notoria, conocida, pero que no resulta protegida *sensu estricto* por medio de un derecho de marca»³⁰⁸. En este sentido, «si el nombre coincide con el de una persona física relevante y si se dan las condiciones de notoriedad y de equiparación entre el nombre de la persona física y la función identificadora de su actividad comercial o profesional en el mercado»³⁰⁹, obtendrá protección bajo la UDRP.

Por ello, a partir de los criterios de «identidad»³¹⁰, el panel considero que «el dominio *xavihernandez.com* es idéntico al nombre personal del demandante que, en este caso, [...] realiza una función equiparable a la de una marca (tratándose de una marca de

³⁰⁷ *Ibid.*

³⁰⁸ *Ibid.* Punto 6. Debate y Conclusiones.

³⁰⁹ *Ibid.*

³¹⁰ «Como lo son la exacta o total reproducción de los elementos fonéticos básicos que conforman los signos enfrentados o bien si a la vista de los elementos ortográficos en disputa es evidente que se produce una identidad práctica entre el nombre de dominio disputado y el nombre correspondiente de la persona del Demandante [...] y además de renombre del nombre en el ámbito profesional de trabajo del Demandante». *Ibid.*

hecho)». Y se considera que se cumple el primer requisito previsto en el artículo 4 (a) (i) de la UDRP.

En cuanto al segundo requisito, es de destacar la aplicación en este caso del artículo 7.6 de la Ley Orgánica 1/1982 que «establece expresamente que constituye una intromisión ilegítima en el honor, imagen e intimidad de la persona, la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga». Respecto a este precepto, el panel señaló que el uso del nombre del demandante como nombre de dominio constituye una intromisión en el sentido indicado al tratarse de un uso con fin publicitario o análogo y ser llevado a cabo sin autorización del demandante³¹¹, y concluyó la ausencia de derecho o interés alguno sobre el «uso» del nombre de dominio disputado, dando así por cumplida la condición del artículo 4 (a) (ii).

Por último, al analizar el tercer requisito, contenido en el artículo 4(a) (iii) en concordancia con el artículo 4 (b), indicó que la mala fe del demandado quedaba demostrada por el hecho de que había registrado otros nombres de dominio coincidentes con nombres de personas famosas del mundo del fútbol, lo que, pese a argumentar que el registro se había realizado con una finalidad «altruista» o «no comercial», no le legitimaba en ningún caso para utilizar los nombres de personas físicas sin su consentimiento cuando dicho uso implica la realización de alguna de las prácticas prohibidas por la Ley Orgánica 7/1982, puesto que el nombre constituye un derecho de ejercicio personalísimo cuya disposición únicamente cada persona puede decidir³¹². Por todo ello, quedó acreditada la mala fe del demandado y el panel decidió ordenar la transferencia del dominio *xavihernandez.com* al futbolista.

De la decisión citada se desprenden varios puntos a resaltar. En primer lugar, el quebrantamiento de la regla general de la UDRP que establece que solamente es aplicable a aquellas personas que ostenten un derecho de marca. Esto abre la posibilidad a «todos los intereses legítimos que el demandante logre probar» ante el panel, por lo que no es necesario que la denominación cumpla con los requisitos establecidos por la legislación relativa a la propiedad industrial, sino que basta con que se tengan intereses «comerciales o de mer-

³¹¹ *Ibid.*

³¹² *Ibid.*

cado». En este sentido, se podrían hacer valer derechos previos, como los mencionados en el Informe Final del Segundo Proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a los Nombres de Dominio de Internet³¹³.

En segundo lugar, el acaecimiento de la *marca de hecho* trae como consecuencia la referencia al debatido tema de la «confusión que propicia la introducción de un precepto como el contemplado en la Ley Orgánica 1/1982 que hace referencia a un derecho de carácter patrimonial sin regularlo y dentro de una ley que protege derechos que afectan a la personalidad y, como tales, irrenunciables, intrasmisibles e imprescriptibles»³¹⁴. No obstante, por medio del reconocimiento del nombre civil como marca de hecho en conflictos sobre nombres de dominio se abre la posibilidad de confirmar una vez más la faceta patrimonial que posee el nombre de persona física cuando se utiliza para fines publicitarios (*Right of Publicity*, en el Derecho norteamericano) y comerciales en el Derecho español³¹⁵.

Lo expuesto evidencia que si sobre la denominación incorporada en el SLD no se posee un derecho, quien registra un nombre de dominio no puede obtener una protección jurídica solvente. Lo que se ha buscado amparar hasta ahora es la denominación contenida en el SLD y no el nombre de dominio en sí. En este sentido, debemos tener presente la introducción de los nuevos gTLD que contendrán extensiones que posiblemente invadan derechos de marca, pero también denominaciones que no invadan ningún tipo de derecho previo, como las denominaciones genéricas o descriptivas.

³¹³ BENCOMO, E., «Cuba, ¿Segundo proceso de la OMPI o Caja de Pandora?, en *REDI*, 110, 2002, <http://www.alfa-redi.org/revista/data/54-6.asp> [visita: 20 de junio de 2013].

³¹⁴ ANNAT LLARI, M. E., «El derecho a la propia imagen como derecho de personalidad y como derecho patrimonial», *Revista Jurídica de Catalunya*, 102, 2, 2003, p. 461.

³¹⁵ Para mayor abundamiento sobre el tema, *vid.* BARNETT, S. R., «El derecho a la propia imagen: el *right of publicity* norteamericano y su correspondencia en el Derecho español», *Revista de Derecho Mercantil*, 237, 200, pp. 1225-1249; IGUARTUA ARREGUI, F., «El derecho a la imagen en la jurisprudencia española» en SALVADOR CODERCH, P. (ed.) *El mercado de las ideas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, p. 322; ARZUMENDI ADARRAGA, A., *El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al derecho a la información*, Madrid, Civitas, 1997; VALENZUELA GARANCH, F., «Consideraciones acerca de la utilización publicitaria o comercial de un nombre artístico», *Revista de Derecho Privado*, diciembre de 1985, pp. 1019-1035.

3.1.2.2. La necesidad de que el nombre de dominio esté activo

Otra circunstancia que consideramos limitada es la exigencia de que el nombre de dominio contenga información en la página web que aloje y que no sólo funcione como un dato electrónico de acceso y localización. Esta situación se refleja en uno de los requisitos concurrentes previos necesarios para la procedibilidad de una demanda contra un titular de nombre de dominio, de acuerdo a la Política Uniforme de la ICANN.

El uso del nombre de dominio es necesario para que éste sea protegido. Respecto a la última condición 4(a) (iii) de la UDRP, la INTA y diversos titulares de marcas intentaron ampliar el requisito para incluir casos de mala fe y uso de mala fe de forma independiente, ya que los denominados *cybersquatters* registran marcas de terceros como nombres de dominio con el único objetivo de venderlos y aprovecharse de las necesidades comerciales del legítimo titular del derecho de marca sin necesidad de tener el nombre de dominio «activo».

El panel arbitral en el caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* expuso la debida forma de interpretar el artículo 4 (a) (iii) al expresar que:

El aspecto relevante no es si quien registró el nombre de dominio realiza una acción positiva de mala fe respecto de dicho nombre de dominio, sino si, en atención a todas las circunstancias del caso, puede concluirse que quien registró el nombre está actuando de mala fe. La diferencia entre realizar una acción positiva y de mala fe y actuar de mala fe puede parecer fina pero es una distinción importante. La relevancia de la distinción es el concepto. En otras palabras, es posible, en ciertas circunstancias, que la inactividad de quien registra el nombre constituya un uso de mala fe de dicho registro³¹⁶.

Esta interpretación del artículo 4 (a) (iii) está apoyada por las disposiciones del artículo 4 (b) de la Política Uniforme, pues identifica sin limitación alguna circunstancias que serán evidencia de registro y uso de mala fe de un nombre de dominio para efectos del artículo 4 (a) (iii)³¹⁷.

³¹⁶ Caso OMPI No. D2000-0003 (18 de febrero de 2000). Sobre este caso en particular, *vid.* AROSAMENA BURBANO, F. y GONZÁLEZ GÓMEZ DE LA TORRE, R., «El Sistema de Nombres de Dominio y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de dominio (UDRP): La Mala fe bajo el régimen jurisprudencial de la OMPI», http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=50 [visita: 20 de junio de 2013].

³¹⁷ Únicamente una de estas circunstancias –artículo 4 (b) (iv)– implica un el uso post registro en relación con el nombre de dominio (usar el nombre para atraer consumidores a un sitio web u otra ubicación en línea). Las otras tres circunstancias contemplan una acción positiva o una inacción en relación con el nombre de dominio.

La pregunta surge entonces con relación a las circunstancias de inacción (retención pasiva), además de las mencionadas en los artículos 4 (b) (i) y (iii), pueden constituir un uso de mala fe de un nombre de dominio.

Esta es una cuestión que sólo puede ser respondida en relación con los hechos particulares de un caso específico. Tal y como se refleja en el caso OMPI *FNAC v. Abdouni Abdelha*, en el que se concluye –especialmente considerando la fuerte reputación de la marca y su amplio conocimiento en el público– que pese a la inactividad del nombre de dominio registrado de mala fe, el panel «es incapaz de concebir ningún uso plausible actual o contemplado del registro de dominio que no sería ilegítimo», y en consecuencia concluye que «la retención pasiva del nombre de dominio en este caso en particular cumple con el requerimiento del artículo 4 (a) (iii) que el nombre de dominio esté siendo utilizado de mala fe por el demandado»³¹⁸.

El mero registro acompañado de una inacción puede constituir, atendiendo a las circunstancias del caso, un uso válido de mala fe a efectos de atender el requerimiento del apartado 4 (a) (iii)³¹⁹. Pero la cuestión que queremos destacar es el hecho de que la inacción sobre un nombre de dominio que contenga como SLD una denominación genérica o descriptiva no puede significar «uso válido de mala fe».

Si interpretamos el apartado 4 *contrario sensu*, el titular del nombre de dominio que no sea idéntico a una marca, que sobre ese nombre de dominio tenga interés legítimo y que además lo «utilice» o «no» de buena fe, no puede ser demandado, y como consecuencia de ello no podrá ser desproveído del nombre del que es titular. De esto surgen las siguientes cuestiones: por una parte, ¿qué tutela jurídica tiene este titular de buena fe? y, por otra, ¿qué tiene y cómo lo protege?

En definitiva, podemos decir que como consecuencia del enfoque proteccionista de derechos previos, especialmente el marcario, el titular de nombre de dominio que aspire a una protección jurídica favorable, además de la distintividad, debe «utilizar» el dominio,

³¹⁸ Caso OMPI No. D2005-0968 (26 de octubre de 2005).

³¹⁹ AROSEMENA BURBANO, F. y GONZALEZ GÓMEZ DE LA TORRE, R., «El Sistema de Nombres de Dominio y la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP): La mala fe bajo el régimen jurisprudencial de la OMPI», AEXPI-UCSG http://www.revistajuridicaonline.com/images/stories/revistas/2007/22/22_el_sistema_de_nombres_de_dominio.pdf [visita:20 de junio de 2013].

pues la retención pasiva será, en ocasiones, considerado como mala fe. En este sentido, no creemos que el titular que retenga pasivamente el nombre de dominio de buena fe deba estar desprovisto de respaldo jurídico.

Con las nuevas políticas de la ICANN, como el URS, tendremos la oportunidad de comprobar la efectividad y el criterio de los evaluadores de este sistema con respecto a los nombres de dominio que son simplemente registrados y no son utilizados.

3.1.2.3. El requerimiento de que el contenido del website sea comercial

Otra cuestión que en los términos del régimen jurídico relativo al nombre de dominio es necesaria para que quien registra un nombre de dominio obtenga protección jurídica sobre el mismo, es que su uso sea comercial.

El nombre de dominio debe actuar como vehículo comercial, ya que sólo será jurídicamente apreciable si aloja una website que identifica actividades o iniciativas mercantiles, quedando, como consecuencia, desprotegidos los titulares de nombres de dominio que alojen webs con un contenido desvinculado al comercio. Esta exigencia del uso comercial se desprende de la UDRP arriba citada.

De esta manera, el nombre de dominio, efectivamente, posee un valor económico fundamental pues no solamente reproduce marcas o nombres comerciales de la empresa, sino que también puede calcar el lenguaje que describe algún deseo, actividad, producto o servicio que presta la empresa, sociedad civil, fundación u organización, y eso lo convierte en un importante elemento a través del cual se lleva a cabo el marketing, por lo que constituye un activo patrimonial del titular en tanto que o puede resultar esencial para facilitar la comunicación con los potenciales clientes en el entorno digital³²⁰.

No es casual que el escaso régimen jurídico del nombre de dominio sea también «indirectamente» un sistema proteccionista de los derechos intelectuales. Tampoco puede evitarse que tanto la ICANN como algunos de los sistemas reguladores nacionales hagan hincapié en los factores a tomar en cuenta para la elección de un nombre de dominio³²¹,

³²⁰ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 78.

³²¹ ARIAS POU, M., «La importancia de la elección de un nombre de dominio» en tomo de Jurisprudencia», *La Ley*, 4, 2006, p. 1634.

ineludible esta referencia para la protección de derechos anteriores al que se pudiese otorgar al titular de un nombre de dominio. Pese a ello, no podemos basar el régimen jurídico del nombre de dominio en las directrices de una Ley de marcas, como es el caso del sistema español³²². Es éste, a nuestro modo de ver, un mal comienzo: la utilización de la Red en forma comercial no es un inconveniente en sí mismo, las dificultades surgen cuando sólo se visualiza un lado del problema y los intereses comerciales se anteponen a otros intereses tan legítimos como ellos.

Al respecto, sabemos que el nombre de dominio no siempre se desenvuelve en el marco del tráfico económico, sino que también lo hace en un tráfico electrónico que da cabida a actividades sin ninguna connotación económica o patrimonial. Consideramos un fallo el no tomar en cuenta esta situación, pues independientemente de que el nombre de dominio aloje o no una página web comercial, el dominio puede estar inactivo y su valor no se altera. Su valía no se concentra en la utilización, sino en la denominación o expresión que incorpora.

Es indiscutible reconocer el hecho de que el nombre de dominio es una figura camaleónica que puede incorporar diversas denominaciones y expresiones del lenguaje, lo cual hace prácticamente imposible evitar el enfrentamiento con otros signos protegidos. Sin embargo, es obligado resaltar que este identificador digital se materializa de forma independiente cuando contiene denominaciones que en el Derecho actual no son susceptibles de protección, y es ahí cuando adquiere una personalidad propia y se diferencia de los demás signos conocidos en el terreno jurídico.

El confinamiento al que las funciones del nombre de dominio han estado sujetas se debe principalmente a los marcados conflictos de éstos con las marcas. Por ello, la doctrina ha reconocido que:

Cuando no existan normas jurídicas completas, adecuadas y sobre todo vinculantes, hemos de acudir al Derecho de Marcas vigente y al Derecho contra la Competencia desleal. Aunque en ocasiones no será suficiente para resolver los conflictos marcas-nombres de dominio, puesto que no contempla las características específicas de Internet y de los nombres de dominio en particular»³²³.

³²² Vid. Disposición 16ª Adicional de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.

³²³ RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, p. 66. Vid. también p. 33, y Green Paper on a Numbering Policy for Telecommunications Services in Europe, COM (96) 590, <http://europa.eu.int/en/record/green/gp9611/>

Reconociendo la falta de normas jurídicas adecuadas a la realidad del nombre de dominio, es conveniente tener en cuenta que disociarlos de la influencia de los derechos de marca es fundamental para poder determinar su naturaleza jurídica. En estos últimos diez años, la necesidad de desvinculación entre estas dos figuras ha sido periférica y sintomática de casos muy particulares, que en ningún caso reflejaron un verdadero esfuerzo para la institucionalización de los nombres de dominio como Derecho.

En el Internet actual, está presente en todo momento la poderosa comunidad marca-ria, incluso dentro de la ICANN, que busca de alguna forma que las cosas sigan como hasta ahora, pues su interés es extender el derecho de marca, no otorgar al nombre de dominio un estatus legal acorde a sus características³²⁴.

La cuestión es que el nombre de dominio no puede operar como una marca, pues no lo es. Hemos visto que existen numerosos dominios que incorporan también frases y denominaciones relacionadas con la libertad de expresión, que tampoco son susceptibles de ser marcas y, por consiguiente, no están protegidas.

La naturaleza jurídica de los nombres de dominio se caracteriza por un alto grado de ambivalencia. Esta situación estática y confusa se ve reforzada por la insistencia en querer regular al nombre de dominio bajo las pautas y la sombra del Derecho de los signos distintivos.

La concepción de «usurpador» que el nombre de dominio ocupa en el Derecho hace que las medidas para resolver las batallas legales se basen todavía en leyes establecidas antes de su aparición y ajenas a su naturaleza digital. Apelamos a una debida regulación

[index.htm](#) [visita: 24 de junio de 2009]. En este sentido, es importante señalar la posición de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª), Sentencia núm. 336/2005 de 17 de mayo y de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª), Sentencia núm. 12/2006 de 19 de enero, que señalan que: «Sea la naturaleza jurídica del nombre de dominio, mixta con función de localización y de identificación y distinción del empresario que está detrás del mismo; asimilable a signos distintivos en cuanto indicadores comerciales del denominado mercado virtual; o se entienda que el nombre de dominio no tiene por sí mismo la naturaleza de signo distintivo, ni puede equipararse a uno de los signos típicos de la empresa; lo determinante ahora es que el nombre de dominio puede desarrollar funciones distintivas de diferente naturaleza en Internet, “asociando el dominio convenientemente al sujeto, actividad o prestaciones que se encuentran en la web a que da acceso”y que, como señala la doctrina, la posible identidad o semejanza fonética con alguno de los signos típicos del empresario permite someterlos a las normas que se ocupan de resolver los conflictos entre signos como las leyes de marcas y de competencia desleal, aunque desde luego el fenómeno ofrece perfiles propios que deben tenerse en cuenta al resolver los conflictos».

³²⁴ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 62.

jurídica, es decir, al íntegro conocimiento de las características técnico-jurídicas de esta figura.

3.2. Objeciones a la consideración del nombre de dominio como derecho de propiedad *per se*

Dar tratamiento a los nombres de dominio como propiedad tiene sus ventajas. Si sobre el nombre de dominio se ejerciera un derecho de propiedad, su «titular» o «dueño» podría dejar a un lado los problemas creados por los inconsistentes y variados contenidos de los contratos de registro y gozar de una posición más definida, ya que dispondría de una prerrogativa más acorde con la situación real de esta figura³²⁵.

Sin embargo, creemos que la principal objeción que se puede hacer acerca de esta postura es la que ya hemos mencionado en los casos estadounidenses: la imposibilidad de considerar al nombre de dominio una cosa o bien tangible. En este sentido, no estamos de acuerdo con el Tribunal del estado de Utah, que en el caso *freecreditscore* sostuvo que el nombre de dominio es una propiedad material.

Esta posición nos ubica en el mismo lugar que la tesis que criticamos anteriormente, es decir, desde esta perspectiva se estaría intentando *estirar* conceptos jurídicos históricos o, incluso, aceptar sin reservas aquéllos que se imponen en razón de la supremacía político-económica estadounidense o del avance incontrolado de la globalización que, como mínimo, ha roto con instituciones del Derecho tan importantes para la existencia de los Estados –como las de jurisdicción y competencia– o para las personas individuales –como la de intimidad–.

Creemos que la solución no es encajar los nombres de dominio en derechos que no fueron destinados a regular fenómenos como Internet. Si es una premisa indiscutible que el comercio es uno de los institutos jurídicos más antiguos del mundo, también lo es que tanto los derechos de autor como los de propiedad industrial son los hijos dilectos de la Revolución Industrial, del mismo modo que los nombres de dominio lo son de la sociedad de la información. Pero aunque unos y otros aunque sean caracterizadores de la actividad empre-

³²⁵ AGIN, W. E., «I'm a Domain Name...», *op. cit.*, p. 82.

sarial, no lo son exclusivamente de ella, sino que son el efecto notable del desarrollo cultural, y esta evolución requiere del progreso del Derecho y, por lo mismo, del reconocimiento de nuevas formas de protección jurídica.

A pesar de esta fundamental objeción, observamos que esta postura recoge características que no son tenidas en cuenta por quienes consideran al nombre de dominio como un signo distintivo *sui generis*. Nos referimos a que esta postura tiene presente que el nombre de dominio es capaz de globalizar la presencia de una empresa o persona con o sin ánimo de lucro en el espacio virtual³²⁶ y, sobretodo, que reconoce el hecho de que el dominio tiene un valor económico intrínseco, es decir, es un bien escaso lo que lo convierte, en términos económicos, en un bien deseable, independientemente de que se le dé o no uso.

Esta posición analiza la importancia económica del nombre de dominio, considerándolo como un activo importante de la empresa. Reconoce la existencia de empresas dedicadas a «comprar y vender» nombres de dominio que incorporan denominaciones genéricas o descriptivas no susceptibles de convertirse en marca o nombre comercial.

Otro factor que refuerza de alguna manera el valor económico intrínseco del nombre de dominio y que los estudiosos del mismo han dejado a un lado, aunque los órganos jurisdiccionales estadounidenses lo han tenido en cuenta, es el hecho de que además de su característica de ser único, puede ser potencialmente vitalicio: mientras funcione el DNS el titular del nombre de dominio podrá renovarlo las veces que desee³²⁷.

En definitiva, para estudiar el nombre de dominio hay que tomar en cuenta la genericidad del lenguaje que puede ser plasmada en un nombre de dominio y el valor económico intrínseco de éste para así lograr una apreciación jurídica apegada al escenario actual de esta figura.

³²⁶ CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto...*, *op. cit.*, p. 77.

³²⁷ BAUM, S., *op. cit.*, 142.

4. Aportación de las distintas posturas acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio

Las carencias en el concepto «tradicional» y en las tesis arriba analizadas no han hecho sino confirmar el creciente interés, e incluso la necesidad legal, por dotar a los nombres de dominio de un régimen jurídico lo suficientemente definido como para asegurar una adecuada protección de los mismos. En este sentido, el derecho estadounidense ya ha dado un primer paso hacia el reconocimiento del nombre de dominio como ente legalmente susceptible de protección *per se*, aunque todavía no puede hablarse de una posición jurisprudencial claramente definida³²⁸.

La evolución del estudio de los nombres de dominio de lo estrictamente técnico a las características socioeconómicas que de ellos derivan, ha generado la necesidad de explorar la autonomía de esta figura. La gestión de Internet debe responder a las necesidades de la comunidad de Internet en su conjunto, y no en exclusiva a las de los titulares de derechos de marca³²⁹.

Las posturas más sobresalientes en torno a la naturaleza jurídica de los nombres de dominio giran sobre el mismo eje: el derecho de propiedad.

A pesar de estas nuevas pautas, observamos que la ambivalencia en la determinación de la naturaleza jurídica del nombre de dominio ha estado presente durante este ya largo periodo de tiempo. Si los textos legales y las consideraciones arriba expuestas impiden, a nuestro entender, abrir camino a una afirmación aún más radical respecto al nombre de dominio y al derecho que lo protege, es necesario entonces acudir a la búsqueda de una postura acerca de su naturaleza jurídica que explique los principios impuestos por las exigencias prácticas y que se adhiera a los requerimientos que demanda la realidad económica y social de nuestros tiempos, lo cual es objetivo fundamental del Derecho.

Creemos que una teoría coherente sobre bienes digitales o electrónicos es ineludible para el desarrollo de un marco legal acorde a la protección de los titulares de los nombres

³²⁸ AGUSTINOY GUILAYN, A., «¿De qué hablamos...», *op. cit.*, pp. 34-35.

³²⁹ *Vid.* Management of Internet Names and Addresses, 63 Fed. Reg. 31, 741 (June 10 1998).

de dominio y para asegurar jurídicamente la transferencia y la financiación de estos activos. Esta teoría se enfocaría principalmente al terreno mercantil, en la medida en que el desarrollo de la legislación aplicable a los nombres de dominio es predominantemente patrimonial.

Capítulo V

El nombre de dominio como atributo de la personalidad y como bien jurídico digital

1. La importancia del estudio de la naturaleza jurídica del nombre de dominio

Para abordar el estudio de la naturaleza jurídica del nombre de dominio debemos dar respuesta a una primera cuestión: ¿Cuál es la función que la naturaleza jurídica de cualquier institución está llamada a desempeñar? Este tema se presta a numerosas reflexiones.

Si consultamos un tratado de cualquier disciplina jurídica y nos preocupamos por clasificar las cuestiones más discutidas y más insistentemente replanteadas, llegaremos pronto a la conclusión de que el problema que más a menudo enfrenta a los juristas es el de la naturaleza jurídica de las instituciones que se estudian. Vemos, así, al civilista preguntarse por la naturaleza jurídica de la posesión de la hipoteca, al administrativista indagar acerca de la naturaleza jurídica del dominio público, al mercantilista investigar la naturaleza jurídica de la relación cambiaria, etc. En general, cada vez que un jurista se enfrenta con un concepto peculiar en la ciencia que cultiva, se ve obligado, por la necesidad de determinar qué son las cosas y de resolver, correlativamente, sobre las normas aplicables, a tomar posición en el espinoso problema de la naturaleza jurídica¹.

Se trata de un problema laborioso, pero creemos que ineludible. ¿Por qué debe uno proceder así? ¿En virtud de qué necesidad de índole práctica o teórica se hace indispensable el estudio de una cuestión tan abstracta? Esta cuestión nos coloca en una posición complicada, pues precisamente por su abstracción se puede creer que no existe ninguna utilidad práctica ni teórica en resolverla, pero nosotros creemos que no es así.

¹ Vid. LOIS ESTEVÉZ, J., «Sobre el concepto de naturaleza jurídica», en *La lucha por la objetivación del Derecho*, Vigo 1965 y también en A.F.D. IV, 1956, 159 n, p. 250.

La importancia que tiene, desde el punto de vista teórico y práctico, determinar la naturaleza jurídica del nombre de dominio, radica en delimitar su aspecto más fundamental antes de considerarlo dentro de cualquier materia del Derecho.

El Derecho se construye sobre la realidad de un conjunto de normas, las eleva como un híbrido jurídico reglándola de una determinada forma, sea en cuanto al derecho de llevarlo, sea en cuanto a las obligaciones que deriven tanto para su titular, cuanto para los terceros, etc. Asimismo, la doctrina participa con sus disertaciones que orientan de forma loable la labor de los jueces, quienes a su vez aplican el Derecho.

Al legislar sobre una determinada figura, el Derecho positivo de cada Estado se funda en una determinada concepción acerca de su naturaleza jurídica. Ello tiene una relevancia práctica que excede los planteamientos dogmáticos. Según sea la naturaleza jurídica que la ley atribuya a una institución, así será considerada ésta frente a otro derecho².

Determinar la naturaleza jurídica del nombre de dominio no es tarea fácil, máxime cuando esta figura ha nacido en un entorno muy distinto al de otras figuras sobre las que el Derecho tradicionalmente ha conceptualizado.

A la naturaleza jurídica se le ha caracterizado de muchas maneras: como «esencia», «estructura» o «género próximo»³.

En la presente tesis se analiza la naturaleza jurídica del nombre de dominio como «la forma pura de valor de donde proviene y a qué se reduce»⁴. Este estudio persigue un ideal eminentemente científico y busca explicar cómo sucede eso que se nos da bajo el calificativo

² Un ejemplo destacado de esto fue el debate para la determinación de la naturaleza jurídica de la marca, que oscilaba entre la teoría del derecho de la personalidad y la tesis del derecho sobre un bien inmaterial, que repercutieron visiblemente sobre importantes cuestiones, entre las que podemos mencionar, por ejemplo, la admisibilidad de la cesión de la marca. La concepción personalista de la marca y el principio de la universalidad del derecho de marca fueron acogidos abiertamente por el Tribunal Supremo alemán en una línea jurisprudencial que se inició con la sentencia del *Reichsgericht* de 2 de octubre de 1886 que resolvió el caso «HOFF». *Vid.* Tomo 18 de las *Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen*, p. 28 y ss., citado por FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 34, nota al pie 34. *Vid.* también pp. 31-37, y ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Barcelona, Bosch, 1970, pp. 244-355; CASADO CERVIÑO, A., «Cesión de marca y origen común: una lectura abierta de la doctrina contenida en el caso HAG-II», *Gaceta Jurídica de la C.E. y de la competencia Boletín*, B-85, junio de 1993, pp. 5-12; CURTO POLO, M., *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*, Pamplona, Aranzadi, 2002.

³ LOIS ESTEVEZ, J., *op. cit.*, pp. 252 y 274 y ss.

⁴ *Ibid.*

de «nombre de dominio», conocimiento que se logrará demostrando cómo una figura cualquiera no es sino implicación y consecuencia de alguna forma de valor jurídico⁵. Esta concepción del mismo produce consecuencias de tan gran importancia para la ciencia del Derecho que no es exagerado sostener que se trata de algo así como el descubrimiento de la tierra prometida, pues si se esclarece el valor jurídico del nombre de dominio se dejará a un lado el capricho o la improvisación de los legisladores sobre este tema.

La utilidad del estudio de la naturaleza jurídica del nombre de dominio es evidente, pues éste es la llave de entrada a la sociedad de la información. El estudio dogmático de esta figura conlleva sobradamente una utilidad tanto práctica como teórica, pues de ello depende la forma en que va ser tratada por la ley, la jurisprudencia y la doctrina⁶.

Sin embargo, otra razón que justifica el estudio de la naturaleza jurídica de esta figura es la de determinar la conexión que la problemática del nombre de dominio tiene con las soluciones que luego puedan ofrecerse en el Derecho Mercantil.

En el capítulo anterior nos referimos a las distintas teorías que explican la naturaleza del nombre de dominio, y observamos que se acude a la vieja costumbre jurídica de extender, sin más, el concepto de una nueva figura a otras nociones de Derecho, recurriendo a herramientas teóricas del Derecho tradicional y aplicando exactamente las mismas reglas a la nueva figura.

En el presente estudio plantearemos una hipótesis que contempla tanto el valor jurídico de donde proviene el nombre de dominio como la evolución del mismo, basándonos en el análisis de la repercusión que esta figura tiene en el terreno social y económico. Atender al estudio del nombre de dominio como fenómeno social y económico, además de permitirnos concebir un panorama completo de la realidad del mismo, pone en evidencia el permanente interés que despierta esta figura y la necesidad legal de dotarla de un régimen jurídico convenientemente definido para asegurar una adecuada protección a sus titulares.

⁵ LOIS ESTEVEZ, J., *op. cit.*, pp. 278-279.

⁶ ALRAMAHI, M., «The legal nature of domain names rights», *Journal of International Trade Law and Policy*, 8, 1, 2009, p. 84.

1.1. El nombre de dominio como fenómeno social

El nombre de dominio como fenómeno social ofrece al investigador insospechados matices y apasionantes perspectivas. Para poder hablar de este fenómeno social debemos referirnos nuevamente a Internet.

La puesta en marcha de la Red de redes debe ser considerada como clave para la expansión de este fenómeno. Internet terminó de completarse con la publicación del documento «*Internet Protocol, Versión 6 (IPv6) Specification*», *HyperText Markup Language* (HTML, que es donde se colocan los resultados de las búsquedas)⁷ y con la creación del DNS, que, como ya hemos apuntado, facilita la interconexión entre distintos puntos, personas y redes informáticas. Estos hechos marcaron el inicio de la revolución tecnológica, y es por ello que el nombre de dominio e Internet van de la mano en la formación de la sociedad de la información.

Asimismo, las grandes infraestructuras de los sistemas de telecomunicaciones mundiales inciden decididamente en la consolidación de la sociedad en Red. Es ya una redundancia decir que la base tecnológica de lo que se ha llamado, con mejor o peor acierto, sociedad de la información y el conocimiento, está formada por las tecnologías de la información y la comunicación: las TIC⁸.

Los sistemas tecnológicos se producen socialmente, y la producción social viene determinada por la cultura. Internet y el nombre de dominio no constituyen una excepción a esta regla. Del descubrimiento tecnológico centrado en la programación de ordenadores dentro de un entorno de conexión en red y la identificación de dichos ordenadores nace la sociedad digital. Uno de los rasgos característicos de la sociedad actual es la aparición y consolidación de la tecnología que basa su funcionamiento en el proceso de digitalización⁹.

⁷ Vid. CASTELLS, M., *La Galaxia de Internet*, Madrid, Areté, 2001, pp. 215-235.

⁸ MACAU NANDAL, R., «La base tecnológica de la sociedad del conocimiento» en TUBELLA I CASADEVALL, I. y VILASECA I REQUENA, J. (coords.), *Sociedad del conocimiento. Cómo cambia el mundo ante nuestros ojos*, Barcelona, UOC, 2005, p. 1.

⁹ Entendemos por digitalización la representación codificada de una señal mediante dígitos binarios (conjuntos de 0 y 1). A modo de ilustración, la representación de cualquier tipo de datos de información (gráfica, audio, vídeo, fotografía, etc.) o de magnitudes físicas por medio de dígitos binarios. Un digitalizador es un dispositivo que convierte información de naturaleza determinada no digital en información digital manejable por ordenador. MACAU NANDAL, R., *op. cit.*, p. 1.

Un digitalizador es un dispositivo que convierte información de naturaleza no digital en información digital manejable por un ordenador mediante *bits*. Las consecuencias de esta digitalización se ven reflejadas en Internet, que, al estar basado en este sistema binario, es decir, sobre fundamentos matemáticos, logra por medio de una serie numérica la identificación de infinidad de equipos informáticos.

Hemos advertido que desde la perspectiva técnica pronto se observó que la larga serie numérica separada por puntos (de 32 dígitos o *bits* de longitud, ampliable hasta 128), denominada dirección IP, no podía ser memorizable fácilmente, lo que provocaba errores y confusiones, que se irían multiplicando al infinito con el crecimiento del número de ordenadores interconectados.

En un principio la asociación de nombres y direcciones se hizo usando un listado contenido dentro de un único fichero central (Host.TXT) que requería su permanente actualización. Pronto este mecanismo se mostró inviable y, como ya apuntábamos, se creó el nombre de dominio mediante el DNS¹⁰.

A través del DNS, Internet consigue estar al alcance de todo el mundo, pues permite interconectar instrumentos tecnológicos con facilidad, y por tanto, la información que manejan. Representa entonces una nueva situación para las personas, empresas y administraciones¹¹. Surgen nuevos perfiles profesionales y empresas dedicadas exclusivamente a estas tecnologías, pero lo que hay que recalcar aquí es el impacto de las TIC en las actividades tradicionales del ser humano y en la operativa de todos los sectores económicos¹².

En este sentido, las telecomunicaciones sólo adquieren un valor trascendente si se es consciente de que todo su planteamiento converge en la comunicación humana¹³. La capacidad de elaborar, procesar y transmitir información de todo tipo y forma (sonido, imagen

¹⁰ Vid. BATLLE RUBIO, A.; CERILLO MARTÍNEZ, A. y FABRA, A., «Nuevos retos para la política y el derecho en la sociedad del conocimiento», en TUBELLA i CASADEVALL I. y VILASECA i REQUENA, J. (coords.), *Sociedad del conocimiento. Cómo cambia el mundo ante nuestros ojos*, Barcelona, UOC, 2005, p. 110.

¹¹ Vid. SÁNCHEZ BLANCO, A., *Internet, sociedad, empresa y poderes públicos*, Granada, Comares, 2000. Igualmente, vid. Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia (Boletín Oficial del Estado, núm. 160 de 6 de julio de 2011).

¹² MACAU NANDAL, R., *op. cit.*, p. 14.

¹³ FERNÁNDEZ-SHAW BALDASANO, F. *La creatividad en la sociedad digital*. Conferencia inaugural II Curso de Derechos de Autor del Magister Lvcentinus. Universidad de Alicante, 5 de mayo de 1997. Fundación Empresa Universidad (Fudeun), p. 18.

fija o en movimiento, datos y texto) se lleva a cabo por medio de Internet como vía de comunicación, y tiene como elemento fundamental al nombre de dominio, que representa la identificación social y técnica en Internet.

Uno de los primeros pasos que realiza cualquier persona que quiera vender un producto, prestar un servicio o expresar de forma generalizada sus ideas, aspiraciones o actividades en Internet, es registrar un nombre de dominio y alojar en él una página web. Desde otra perspectiva, cuando una persona busca una información o un servicio en Internet, el elemento clave para acceder a dicha información o servicio es la dirección a la que tiene que dirigir su programa de navegación¹⁴.

De esta manera, los nombres de dominio como fenómeno social constituyen un elemento clave para la organización y el correcto funcionamiento de la sociedad de la información:

Se dice habitualmente que el sistema de nombres de dominio constituye la columna vertebral de Internet, paradigma precisamente de la sociedad mundial de la información o sociedad conectada. Al servir como instrumento de acceso y localización en la Red para los titulares de sitios web u otros sitios en línea, puede decirse que los dominios constituyen la puerta de acceso al ciberespacio [...].¹⁵

Si bien es cierto que con el desarrollo de Internet nació una nueva sociedad, denominada «de la información», también es necesario indicar que ésta se está gestando en el seno de la antigua sociedad. Es decir, no constituye una contracultura ni tampoco una reacción: se trata del surgimiento por fusión de un nuevo orden social.

Internet junto con el nombre de dominio son algo que está en la práctica social. No son únicamente una tecnología, meros protocolo de comunicación, sino que son una producción cultural propiamente dicha.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario crítico al Plan Nacional de nombre de dominio: Los nuevos criterios de asignación de nombres de dominio bajo el código territorial .es entre la reforma y el continuismo», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 3, 2003, p. 45.

Es ya una realidad las formas sociales alternativas que han surgido de la tecnología digital, tales como son las comunidades virtuales de *Second Life*¹⁶ o los chats, blogs y redes sociales como Facebook o Twitter, entre muchas otras. En estos modelos digitales se hace ostensible la inclinación cultural, política y personal en la vida cotidiana, y todo ello es posible gracias a la conectividad que proporciona el nombre de dominio.

Desde esta perspectiva, el nombre de dominio adquiere un valor social trascendente, pues no solamente funge como clave de acceso a la sociedad de la información, sino que sirve como medio de identificación de personas o colectivos. El nombre de dominio nace como una necesidad social¹⁷ de Internet y su sociedad en red¹⁸.

Podemos decir, entonces, que existen tres rasgos que perfilan al nombre de dominio como fenómeno social:

- Es el modo en que se designa a una persona física o jurídica dentro de la sociedad de la información. Es el medio de individualización de carácter general, en cuanto que se emplea para designar a la persona en todos los ámbitos de su actividad en Internet. A diferencia de lo que ocurre con otras denominaciones (como el seudónimo¹⁹, los títulos nobiliarios²⁰, el nombre comercial, la marca o el nombre religioso) que, aun cuando cumplen también una función diferenciadora, lo hacen de manera limitada y circunscrita a determinados aspectos o facetas de la actuación del sujeto designado.

¹⁶ Second Life es un juego en rol en línea creado en el año 2003 que transcurre en un mundo diseñado en 3D. Vid. www.secondlife.com; CASTELLS, M., TUBELLA, I., SANCHO, T. y ROCA M., *La transición a la sociedad red*, Barcelona, Ariel, 2007, pp. 69-72.

¹⁷ NERSON, R., *Les Droits extrapatrimoniaux*, Lyon, Université de Lyon, Lyon Bosch Freres M. & L. Riou, 1939, p. 31. En el mismo sentido, SUDRE, P., *Le droit au nom*, París, Larore, 1903, pp. 101-102.

¹⁸ La necesidad de individualización e identificación se ha presentado desde las sociedades más primitivas. Dicha concretización de personas, objetos y entornos constituye una exigencia ineludible de la realidad social, económica, comercial y política, así como del modo de ser y de organizarse de los grupos humanos que se manifiestan en el mundo perceptible.

¹⁹ Vid. SEMON M., J., *El derecho al seudónimo*, Buenos Aires, TEA, 1946 y ZOTTO, R. S., *El seudónimo. Como elemento constitutivo accesorio del nombre de la persona humana*, Buenos Aires, Astrea, 2003, pp. 1-14.

²⁰ Vid. VALTIERRA FERNÁNDEZ, L., *Derecho nobiliario español*, Granada, Comares, 1989; SERRANO GÓMEZ, E., «Régimen jurídico de los títulos nobiliarios. Revisión de la jurisprudencia más reciente», *Aranzadi Civil*, 2000, vol. II, pp. 2241-2265; LÓPEZ GÓMEZ, J. A., «Marcas y títulos nobiliarios», *Actas de Derecho Industrial*, 8, Santiago de Compostela, 1982, p. 415-418, entre otros.

Es un signo verbal integrado generalmente por un reducido número de vocablos, idóneo para abreviar en forma unitaria y resumida toda referencia a la personalidad o actividad de la persona que designa. Por ejemplo, si pretendiéramos referirnos a una persona física determinada sin utilizar su nombre, nos veríamos obligados a hacer una minuciosa descripción de sus rasgos físicos y morales más característicos, a indicar las circunstancias de su nacimiento, domicilio, a enumerar sus actividades más importantes, en suma, a trazar una especie de reseña biográfica del mismo²¹. Nos encontraríamos en una situación similar tratándose de personas jurídicas, pues tendríamos que describir igualmente datos como el domicilio, la fecha de constitución, actividades, reputación empresarial, etc. Si hiciéramos el mismo ejercicio con el nombre de dominio, es decir, si intentáramos referirnos al «dominio» sin el «nombre», nos veríamos forzados a recurrir a la dirección IP o a la descripción o los datos de la persona o colectivo que están detrás de esa serie numérica

- Es un elemento necesario. Nadie puede desenvolverse en el entorno digital sin utilizar un nombre de dominio. Toda persona, como unidad de la vida social y sujeto de las relaciones jurídicas, precisa inexcusablemente de un signo estable y general de individualización que lo distinga de los demás: ésta es una de las funciones esenciales del nombre de dominio en Internet.
- Además de identificar, también localiza. El nombre de dominio primero localiza un ordenador, es decir, sitúa a la empresa o persona en Internet y luego garantiza la identidad de los mismo en el ámbito digital. Es, pura y simplemente, un elemento, un símbolo especialmente creado con esa finalidad. Es un signo que para que pueda cumplir con su peculiar función designativa ha de ser configurado como un elemento clave y permanente.

En definitiva, el nombrar dominios dentro del ámbito de sociedad en red es requerimiento indispensable de la colectividad y también algo consustancial a la propia naturaleza humana. En efecto, designar a cada sujeto a múltiples efectos (políticos, fiscales, adminis-

²¹ BATTLE, M., «El Derecho al nombre», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. L., Madrid, Reus, 1931, p. 23. DE OTTO ESCUDERO, N., *Valor jurídico y social del nombre en sus diversas manifestaciones*, Murcia, Universidad de Murcia, 1928. p. 16. En el mismo sentido, LUCES GIL, F., *El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico español*, Barcelona, Bosch, 1978, p. 17.

trativos, etc.) y denominar establecimientos, entes jurídicos, etc., es una exigencia insalvable que impone la vida social. Ello otorga al nombre de dominio un papel de importancia trascendental: el de ser la «bandera» de la individualización de la realidad digital.

1.2. El nombre de dominio como fenómeno económico

Al igual que en el panorama social, la perspectiva económica se transformó profundamente como consecuencia de la aparición de Internet, pues permitió la formación de una nueva economía²².

Esta «nueva economía es el resultado de la conjunción dialéctica de tres factores:

1. La emergencia y proliferación de bienes intangibles (ideas, información, relaciones...);
2. La creciente interconexión a través de las redes de telecomunicaciones e Internet de los sujetos y bienes económicos, y
3. La globalización –debida a las nuevas tecnologías y la liberación de los mercados– de la economía»²³.

La consolidación de una economía global basada en el conocimiento se configura como un importante motor de transformación del entorno y el comportamiento de los agentes económicos. El tradicional proceso de *mundialización* de la actividad económica se ha combinado con la *digitalización* de la producción y los mercados para dar lugar a una *economía global* [...] ²⁴.

La nueva economía basa su funcionamiento en la incorporación masiva del conocimiento en la actividad productiva y en las capacidades de trabajo en línea, y tiene una importante relación de causa-efecto con la mundialización económica y con las tecnologías digitales. Sin la mundialización económica no sería posible la nueva economía tal como es hoy, y sin la revolución digital, seguramente, la globalización tampoco sería posible²⁵.

Internet se ha ido configurando fundamentalmente de acuerdo a usos comerciales distintos a los tradicionales. No obstante, como esos usos comerciales dependían de formas y

²² En comparación con lo que se denomina «Vieja Economía»: el acero, el petróleo, los ferrocarriles, etc. *Vid.* ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho de la contratación electrónica*, Pamplona, Civitas, 2009, p. 23.

²³ BANEGAS NÚÑEZ J., «El planeta Internet: la economía interconectada», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen Jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002, p. 65.

²⁴ VILASECA I REQUENA, J. y TORRENT I SELLENS, J., *op. cit.*, p. 31.

²⁵ *Ibid.*

procesos creados por la cultura comunitaria y las élites tecnológicas, el resultado final fue y es que la red de redes no es ni más ni menos mercantil que otros ámbitos de la vida en nuestras sociedades. De hecho, más importante que el señorío de Internet por parte de la empresa en este siglo es la clase de empresa que Internet ha permitido desarrollar. No sería exagerado afirmar que Internet ha transformado el mundo de la empresa, tanto como éste ha transformado a Internet²⁶.

La nueva economía no es la economía de las empresas de Internet, sino la de las empresas que utilizan Internet para establecer su funcionamiento en red a partir de la innovación empresarial. En este sentido, podemos afirmar que esta economía es el conjunto de todas las empresas organizadas en redes informáticas e intercomunicadas con un sinnúmero de personas a partir de su sede en el terreno no digital.

En una sociedad donde las empresas privadas son la fuente principal de creación de riqueza no debería extrañarnos que, en cuanto la tecnología de Internet estuvo disponible, en los años noventa, la difusión más rápida y amplia de sus usos tuviera lugar en el ámbito de la empresa. Internet transforma constantemente la práctica empresarial en su relación con los proveedores y los clientes, en su gestión, en su proceso de producción, en su cooperación con otras empresas, en su financiación en la valoración de las acciones en los mercados financieros y en el nacimiento de otros bienes de carácter intangible. La apropiada utilización de Internet se ha convertido en una fuente fundamental de productividad y competitividad para toda clase de empresas: lo que surge no es una economía *puntocom*, sino una economía en red dotada de un sistema nervioso electrónico²⁷.

La organización empresarial en su conjunto debía reestructurarse en función de la tecnología basada en Internet, mediante la cual se relaciona con sus proveedores y clientes.

El nombre de dominio juega un papel esencial en la nueva economía. Es la identificación de todos los participantes de la cadena comercial. No obstante, varios autores lo han denominado el «*Real Estate*» de la nueva economía²⁸. Como hemos visto, el discurso acer-

²⁶ CASTELLS, M., *La Galaxia...*, *op. cit.*, p. 70.

²⁷ CASTELLS, M., *La Galaxia...*, *op. cit.*, pp. 81-82.

²⁸ KESMODEL, D., *The Domain Name Game. How People Get Rich From Internet Domain Names*, Xlibris Corporation, United States of America, 2008, p. 9. HEALEY, C., «Domain Tasting Is Taking Over the Internet as a Result of ICANN's "add grace period"», *2007 Duke L. & Tech. Rev.*, 1, 2007, p. 7; SELTZER, L., «Bad

ca del papel del nombre de dominio se centra únicamente en su tarea como signo, vehículo publicitario y embajador del comercio electrónico²⁹, pero también se manifiesta como parte del patrimonio de las personas.

Para aproximarnos a nuestra postura acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, debemos referirnos al tratamiento completo del mismo en la economía de Internet³⁰. El nombre de dominio es considerado como un activo para la empresa³¹, de manera que podemos mencionar las siguientes fuentes de valoración económica:

a. *Juega un papel significativo en el proceso de marketing de un negocio en el ciberespacio.* Desde este punto de vista, el significado del nombre de dominio refleja un nombre comercial y facilita la comunicación entre el proveedor y el cliente. Es tan simple como decir que si un proveedor o un cliente ignora cuál es el nombre de dominio de una empresa, frecuentemente lo intuye porque estará relacionado con el nombre comercial o la marca del servicio o producto que la empresa ofrece, distribuye, vende o produce³².

Asimismo, el uso del nombre de dominio por parte de los particulares para crear o utilizar un sitio web con el propósito de informar, lo posiciona también como un vehículo condensador de imagen personal, que bien puede generar beneficios económicos con la explotación comercial de dicha imagen. Cuando el nombre de dominio consiste en el nom-

Taste: Another Way ICANN Blew Domain Registration», *Eweek.com*, 8 de junio, 2006, <http://www.eweeek.com/c/a/Security/Bad-Taste-Another-Way-ICANN-Blew-Domain-Registration> [visita: 21 de junio de 2013]; BERNEMAN, B. A., «Navigating the Bankruptcy Waters in Domain Name Rowboat», 3 *J Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 61, The John Marshall Law School, 2003, p. 61 y NGUYEN, X. T. N., «Cyberproperty and Judicial Dissonance: The Trouble With Domain Name Classification», 10 *Geo. Mason Law Review*. 183, 2001-2002, p. 203.

²⁹ LOISEAU, G., «La nature juridique du nom de domaine», DREYFUS, N. (dir.), *Marques et noms de domaine de l' Internet*, París, Hermes Science Publications, 2001, p. 131.

³⁰ CONRAD, F. G., «Dot.coms in bankruptcy valuations under title 11 or www.snipehunt in the dark.noreorg/noassets.com», 9 *American Bankruptcy Institute Law Review*. 417, 2001.

³¹ ALRAMAHI, M., «The legal nature...», *op. cit.*, p. 84.

³² En el caso *MTV Networks v. Curry*. 867 F. Supp 202,203-204 n2 (SDNY 1994) dice: «the significance of domain names to e-commerce is that is a valuable asset which mirrors a corporate name as it facilitates communication with a customer base».

bre o seudónimo de una persona famosa, dicha notoriedad siempre posee un poder mercantil o comercial³³.

En los casos de nombres de dominio que contienen términos genéricos o descriptivos, la valoración económica de los mismos siempre descansa en la función identificadora de la palabra o frase para los IP y la popularidad de la extensión (gTLD o ccTLD). Los nombres de dominio reconocibles pueden aumentar el tráfico de un sitio web, y esto hace que esta figura sea más valiosa. Las palabras genéricas y frases descriptivas pueden ser lo suficientemente atractivas como algunas marcas.

Los diversos intereses comerciales dependen de nombres de dominio que mantengan conectados a las empresas y los consumidores. Deben de ser signos y localizadores confiables que ayuden a toda la sociedad a navegar por la red de redes. Y no olvidemos tampoco que inspiran el sistema de correo electrónico y las redes sociales que nos pone en contacto. Los nombres de dominio son el fundamento del comercio por Internet y de la innovación del siglo XXI.

b. *Es un «bien deseable»*. Debido a su carácter indiviso y único³⁴, los nombres de dominio son un bien escaso. Técnicamente es imposible que existan dos nombres de dominio idénticos en Internet³⁵. Esto trae como consecuencia que el nombre de dominio tenga un valor económico intrínseco, pues a esa unicidad se debe la popularidad y el éxito de algunas extensiones. El gran mercado secundario de nombres de dominio³⁶ y los pagos de daños en litigios relacionados con los nombres de dominio, como en el caso *Kremen*, son una muestra del valor de los mismos.

³³ LOISEAU, G., *op. cit.*, p. 139. Ya hemos visto, asimismo, el establecimiento de la teoría de la marca *de hecho* que han seguido las decisiones de la OMPI respecto a este derecho de la personalidad, que es la imagen de las personas.

³⁴ Sobre el particular, *vid.* MANHEIM, K. M. y SOLUM, L. B., *An Economic Analysis of Domain Name Policy*, 25 *Hastings Comm. & Ent. L.J.*, 2003, pp. 359-385.

³⁵ InterNic, «The Domain Name System: A Nontechnical Explanation - Why a Universal Resolvability is Important», <http://www.internic.net/faqs/authoritative-dns.html> [visita: 15 de enero de 2010].

³⁶ FRAKES, J., «Domain Name Secondary Market: What Makes a Name Worth Thousands of Dollars and How Does This Market Work?», ICANN Meetings in Lisboa Portugal, 25 de marzo 2007, <http://www.icann.org/en/-meetings/lisbon/transcript-tutorial-secondary-25mar07.htm> [visita: 21 de junio de 2013].

Al ser único, el registrante de un nombre puede hacerse con el control de este valioso bien electrónico, de forma tal que puede decidir qué hacer con él con completa libertad, ya que además los contratos de registro no ahondan acerca de los límites jurídicos al uso del nombre de dominio.

Su valor es independiente a la persona física o jurídica que lo controla, pues no es estrictamente dependiente del sitio web al que esté vinculado: de hecho, como hemos visto, ni siquiera es necesario que aloje una página web. Asimismo, su valor tampoco está relacionado con los servicios de registro y distribución a través del DNS prestados por las entidades de registro o administradores de los TLD, que son los mismos para cualquier nombre de dominio que pueda ser registrado³⁷.

Cabe recordar en este punto que la presencia de una empresa en Internet depende de un nombre de dominio único³⁸. Esta particularidad inherente a los TLD se ve potenciada con el SLD que se incorpora a esa extensión. El caso más típico de lo que estamos describiendo es el *.com*³⁹ y sus nombres de dominio de segundo nivel.

Otro factor que hay que mencionar, es el hecho de que el registro de un nombre de dominio va estar sometido al sistema de asignación regido bajo el principio *first come, first served*, que es un sistema técnico que obliga al registro del nombre de dominio bajo un estricto orden de llegada. Ello trae como consecuencia que el primero que solicita el registro, generalmente sin necesidad de cumplir otro requisito más que el de cumplimentar una solicitud y pagar las tasas (en los casos de gTLD no patrocinados, como el *.com*), obtiene el control sobre el mismo, e impide con ello el registro a otros, que posiblemente tengan un mejor derecho para registrarlo. Este tipo de sistema de asignación realza más todavía la característica única del nombre de dominio, pues el modo de obtener el registro también es único y técnicamente inmodificable, es decir, difícilmente pueda existir otro sistema de

³⁷ HANCOCK, D., «You Can Have It, But Can You Hold It? Treating Domain Names as Tangible Property», *99 Ky. L. J.*, 2010-2011, p. 204.

³⁸ BERNEMAN, B. A. «Navigating...», *op. cit.* p. 63.

³⁹ *Vid.* MEWES, H. N., «Memorandum of Understanding on the Generic Top-Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System», *13 Berkeley Tech. L. J.*, 1998, p. 244, donde se expone el problema de que la escasez del nombre de dominio se debe a la expansión de la web y la popularidad del gTLD *.com*.

asignación, que viene dado por el espacio de nombres de la Red, a menos que el operador de alguna extensión restrinja esta situación imponiendo otros requerimientos.

c. *Es potencialmente vitalicio.* Esta característica refuerza su valor económico, ya que mientras el DNS funcione, el titular del nombre de dominio podrá renovarlo de forma virtualmente indefinida. El mecanismo es en este sentido muy similar al de la renovación de los derechos sobre una marca⁴⁰.

d. *El reconocimiento de la existencia de un «mercado de nombres de dominio» por parte de la ICANN es una muestra del tratamiento de éstos como bienes transferibles a través de negocios jurídicos.* La ICANN tiene como uno de sus principios esenciales el objetivo de «fomentar la competencia en el mercado de los nombres de dominio»⁴¹. Utiliza expresamente la palabra «mercado», que tiene una connotación meramente económica que describe principalmente el intercambio de bienes o servicios⁴². El «mercado de dominios» al que la ICANN hace referencia es el de las extensiones de primer nivel genéricas junto con sus SLD, proporcionándoles el carácter de bien jurídico, más que de derechos⁴³.

⁴⁰ BAUM, S., «Domain Name Conflicts in Germany. An Economic Analysis of the Federal High Court's Recent Decisions», *European Business Organization Law Review*, 4, 137-170, 2003, p. 142.

⁴¹ <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/program-en.htm> (octubre de 2009).

⁴² La ciencia social que se encarga de estudiar los procesos de producción, intercambio y consumo de productos y servicios se conoce como economía. El mercado es el entorno que permite el desarrollo del intercambio de bienes y servicios. Es una institución social mediante la cual los vendedores y los compradores entablan una relación comercial. Los conceptos de «economía» y «mercado» nos permiten acercarnos a la noción de «economía de mercado».

⁴³ La ICANN es responsable de acreditar a las entidades registradoras y empresas que tienen autorización para vender nombres de dominio a los usuarios finales. ICANN, «Information for Registrars and Registrants», <http://www.icann.org/en/registrars> [visita: 23 de junio de 2011]. Las entidades registradores deben coordinar sus ventas con el administrador de cada dominio TLD; por ejemplo, Verisign en el caso de los *.com*, tanto para verificar si un nombre está disponible como para registrarlo una vez que un usuario lo haya comprado. CHANDRAMOULI, R. y ROSE, R., Us Dep't of Commerce, Nist Special Pub. 800-81r1, «Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide: Recommendations Of the National Institute Of Standards and Technology 2-2, 2009, pp. 2-3, <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-81r1/sp-800-81r1.pdf> [visita: 21 de junio de 2013]. El administrador del TLD añade el nuevo registro a la base de datos y lo publica en el DNS.

La intención de la ICANN de expandir el número de gTLD y de introducir a su vez nombres de dominio internacionalizados en el primer nivel⁴⁴ trae como consecuencia una oferta abierta al usuario para comercializar nombres en la Red, además de ampliar cada vez más la comunicación entre ordenadores.

De esta administración del espacio del nombre de dominio por parte de la ICANN resultan dos consecuencias que es preciso mencionar: por una parte, aumentan los problemas por la ciberocupación, pues mientras más extensiones existan, más controversias con los signos distintivos de propiedad industrial habrá⁴⁵; por otra, nace un sector emergente, el mercado de SLD genéricos o descriptivos que resultan muy atrayente para los empresarios.

La capacidad del nombre de dominio de incorporar cualquier denominación puede dar lugar al denominado *cybersquatting*, pero también despiertan el interés de las empresas en aquellos SLD que describen o utilizan términos genéricos que definen la actividad que puede desarrollarse en el sitio web. Esto último es un factor determinante para valorar

⁴⁴ Vid. OMPI, «Actividades de la OMPI relativas a los nuevos gTLD», <http://www.wipo.int/amc/es/domains/newgld> [visita: 21 de junio de 2013].

⁴⁵ Al respecto, el Director General de la OMPI, Francis Gurry señaló que el fenómeno de la ciberpiratería constituye una dificultad que se verá aumentada con la introducción de las nuevas categorías de gTLD. LYNN, J., «Cybersquatting cases hit record in 2008», *Reuters.com*, 13 de marzo 2009, <http://www.reuters.com/article/idUSTRE52E22G20090315> [visita: 21 de junio de 2013]; Implementation recommendantion Team Report, «An Open letter from the IRT Introducing our Work», <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> [visita: 21 de junio de 2013]. No obstante, la OMPI sigue impulsando el desarrollo de soluciones a las tensiones existentes entre el DNS y el sistema de propiedad intelectual (en sentido amplio). Por ello, comunicó a la ICANN su disposición para asistirle en la elaboración y aplicación de solución de controversias (basado en propiedad intelectual) en relación al Programa de Nuevos gTLD. Vid. *Wipo Arbitration and Mediation Center - New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property Considerations (2005) Report*, <http://www.wipo.int/amc/en/domains7reports/newgltl-ip> [visita: 21 de junio de 2013]. Desde el inicio del año 2008, el Centro de la OMPI ha defendido ante la ICANN las posibles ventajas de disponer de una opción administrativa de carácter permanente (alternativa a los tribunales) para los titulares marcarios a los fines de presentar sus objeciones ante un registro operador cuya operación o uso de un nuevo gTLD aprobado sea alegada, por causar o contribuir materialmente con el abuso marcario. El 5 de febrero de 2009, el Centro de la OMPI comunicó a la ICANN una propuesta sustantiva concreta sobre el contenido de tal procedimiento de solución de controversias (basado en marcas) para la etapa posterior a la adjudicación, con el fin de tratar tal conducta directamente desde su origen. Esta propuesta publicada en una carta del 13 de marzo de 2009, tiene por fin, brindar una forma de asistencia neutral, externa y estandarizada a la ICANN en sus propias responsabilidades de supervisión de cumplimiento, así como la promoción de una conducta responsable por parte de los actores pertinentes, y en general el mejoramiento de la seguridad y estabilidad del DNS. OMPI. «Actividades de la OMPI...», *op. cit.* Finalmente en un informe del 29 de mayo de 2009 del IRT se señala que las opiniones de los comerciantes y los intereses marcarios en general se inclinan por el establecimiento de mejores mecanismos de protección de derechos antes de la introducción de los nuevos gTLD. Vid., «Implementation Recommendantion Team Report...», *loc. cit.*, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29mayen.pdf> [visita: 21 de junio de 2013].

económicamente al nombre de dominio, pues al añadir un vocablo corto, fácil de recordar, descriptivo o bien genérico, se hace más sugerente⁴⁶.

De estas fuentes de valoración se desprende que el nombre de dominio no solamente es fundamental para la existencia de la sociedad de la información, sino que desde el punto de vista económico constituye un «bien» susceptible de valoración debido a su unicidad y capacidad descriptiva, lo que lo convierte en un bien escaso y, por consiguiente, codiciado.

En definitiva, y tomando en cuenta al nombre de dominio como fenómeno social y económico, éste representa dos esencias dentro de la sociedad de la información: es el identificador y localizador único de las personas en Internet y es el activo principal de las empresas en relación con su presencia en la Red de redes.

1.3. Recapitulación y conclusión

En la década de los noventa y en los primeros años del nuevo milenio, la polémica en torno al nombre de dominio se centró en la necesidad de proteger a los titulares de marcas contra el denominado *cybersquatting*, punto central de preocupación en los inicios del sistema de nombres de dominio. Pese a ello, al asumir el control administrativo del DNS, la ICANN se limitó a confeccionar una política que apoyaba solamente las funciones técnicas del sistema y no fue hasta que la OMPI prestó asistencia a la ICANN que nació la UDRP, una política que paliaba los conflictos surgidos entre los nombres de dominio y marcas.

Antes de ello, los EE. UU., después de valerse de la legislación marcaría para remediar dichos conflictos, promulgó la ACPA, que junto con la UDRP, ejerció gran influencia sobre los demás ordenamientos creados por distintos países para la regulación de los diferentes ccTLD, desembocando todo ello, en un régimen jurídico protector de las marcas y sus titulares, y no en un sistema defensor de los nombres de dominio y sus «titulares»⁴⁷.

⁴⁶ NGUYEN, X. T. N., «Cyberproperty...», *op. cit.*, p. 188.

⁴⁷ La situación de los titulares de marca era tan ventajosa que surgió el *reverse domain name hijacking*. Sobre el particular, *vid.* SCATURRO, T. S., «Anticybersquatting Consumer Act and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: The First Decade: Lookine Back and Adapting Forward», 11 *Nev. L.J.*, 2010-2011, pp. 877-908. WARREN, B. C., «Lord of your Domain, but Master of None: The Need to Harmoniza and Recalibrate the Domain Name Regime of Ownership and Control», 16 *Int'l J.L &Info. Tech.* 8, 2008, pp. 8-72; HILDENBRAND, J. R., «Normative Critique of Private Domain Name Dispute Resolution», 22 *J. Marshall J. Computer & Info. L.*, 2003-2004, pp. 625-654; OPPEDAHN, C., «Recent Trademark Cases Examine Reverse

A este régimen jurídico se le encontraron numerosas deficiencias, pues el tratamiento del nombre de dominio como marca enfatizaba aún más las diferencias entre ambas figuras. Además, no proporcionaba soluciones a los problemas surgidos entre nombres de dominio y otros derechos previos.

Asimismo, pese a que para la época en la que surgieron los conflictos entre marcas y nombres de dominio ya se tenía noticia del mercado que sobre los nombres de dominio genéricos o descriptivos se estaba gestando⁴⁸, se continuó en la misma línea normativa.

El registro de los nombres de dominio genéricos o descriptivos significó la ampliación de Internet y, por consiguiente, una mayor participación de los usuarios en la Red⁴⁹. Al mismo tiempo, se consolidó un mercado de dominios, cuyos registros posibilitaron la creación de negocios basados únicamente en nombres como bienes comercializables. A nuestro modo de ver, la aparición de los nombres de dominio genéricos o descriptivos es la muestra de una de las más profundas lagunas jurídicas que tiene el régimen jurídico actual de los nombres de dominio.

La transmisibilidad del nombre de dominio ya no derivaba únicamente de la necesidad de reivindicar un derecho anterior, sino del deseo de invertir en nombres de dominio o

Name Hijacking», 21 *Hasting Comm. & Ent. L.J.*, 1998-1999, pp. 535-544; OWENS, R. R., «Domain Name Dispute Resolution after Sallen v. Cointhinas Licenciamientos & (and) Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona», 18 *Berkeley Tech. L.J.*, 2003, pp. 257-274.

⁴⁸ La profesora Ramos Herranz, en su obra *Marcas versus nombres de dominio*, ya hacía referencia a la existencia de la compraventa de un nombre de dominio que incorpora una denominación genérica, y citaba como ejemplo el caso de *euro.com* (1998), donde resalta que dicho dominio no fue utilizado para abrir ninguna página en Internet y que su registrante adquirió por la venta del mismo una cantidad mucho mayor a la tasa de registro del dominio. Señaló a su vez que desde el punto de vista del titular del nombre de dominio era la forma de rentabilizar su inversión, además de que desde un punto de vista jurídico no infringía ningún derecho de propiedad industrial. Indica que «se limitaron a adquirir un nombre de dominio que estaba libre y cuyo valor sabían que iba a multiplicarse. La inexistencia de infracción concurre, pese a que se den elementos similares a los *cybersquatters*, ofrecían el nombre de dominio al mejor postor, pero con claras diferencias»: primero, que se trataba de una oferta *ad incertam personae*, y segundo que no había infracción de los derechos de ningún titular de la marca por consistir en una denominación genérica *euro*. Asimismo, apunta la existencia de la compraventa de este tipo de dominios, enumerando varios ejemplos. Vid. RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, pp. 227-228, nota al pie nº 40.

⁴⁹ La doctrina alemana destaca las virtudes de la admisión de nombres de dominio genéricos o descriptivos, pues establece que mantener una restricción al registro de este tipo de nombres reduciría los nombres de dominio disponibles (en esa misma línea se mantuvo el sistema de registro del Reino Unido). Vid. MUELLER-STOFEN, T., «Domain Name-related Infringement Procedures in Germany», *Trademark Reporter*, 87, 1997, p. 605. En una posición contraria, vid. RAMOS HERRANZ, I., *Marcas...*, *op. cit.*, pp. 103-104. Más tarde, en 2005, el administrador español Red.es tomó la misma senda, después de casi cuatro años de restringir el registro de este tipo de dominios.

bien de la decisión de las empresas de obtener un valioso activo electrónico necesario para la entrada y la presencia en el comercio en Internet.

Actualmente, la única vía jurídica de la que se puede servir un registrante para obtener un «derecho de propiedad» sobre el nombre de dominio es el de registrarlo como marca, situación que en muchos casos no es posible por tratarse de dominios que incorporan términos genéricos o descriptivos.

Desde que el nombre de dominio interesó al Derecho se han expuesto distintas tesis acerca de su naturaleza jurídica, y de todas ellas se desprenden tres posturas principales: considerar al nombre de dominio 1) como un derecho derivado de un contrato de servicios, 2) como un signo distintivo *sui generis* y 3) como un derecho de propiedad. No obstante y cómo hemos podido constatar a lo largo del presente estudio, a más de una década de su aparición nos seguimos preguntando: ¿qué es jurídicamente un nombre de dominio?

En la actualidad, el régimen jurídico relativo al nombre de dominio no concede ningún derecho subjetivo sobre el mismo, y llama nuestra atención el hecho de que en la práctica su transmisión sea una situación tan común como la compraventa de cualquier otro bien jurídico tangible ¿Cómo se explica que el nombre de dominio sea transmisible a través de un contrato de compraventa si ni siquiera ha sido definido jurídicamente? ¿Cuál es el objeto de ese contrato?

Creemos que la normas protectoras de los nombres de dominio y sus registrantes no deben tratar simplemente acerca de la configuración de un derecho a usar un signo distintivo, ni prever las pautas para resolver los conflictos en el marco de un sistema legal ya establecido, como el de propiedad industrial u otro, sino que abogamos por la construcción de un sistema jurídico que provea al registrante o a la persona física o jurídica a la que se ceda un dominio, un derecho que le brinde protección y seguridad jurídica.

2. La doble naturaleza jurídica del nombre de dominio como atributo de la personalidad y como bien jurídico digital

¿Qué significa el nombre de dominio para el Derecho? ¿Ante qué tipo de figura jurídica nos enfrentamos? He aquí un interrogante sobre el que abundan discrepancias y que es suficientemente formal y serio como para que investigadores de disciplinas jurídicas se planteen su estudio.

A lo largo de la historia del Derecho se ha podido categorizar al comercio, la protección de la creatividad, etc., porque se ha tomado el tiempo necesario para que la doctrina pueda elaborar fundamentos y particularidades diferenciadoras. Con relación a los nombres de dominio, apenas estamos en ese proceso.

De la inestimable aportación que la doctrina ha provisto con relación al estudio de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, observamos ciertas inconsistencias debido a que se tiene en cuenta sólo una parte del problema. Ya hemos visto que la utilización del nombre de dominio para fines publicitarios y comerciales lo ubican en la parcela del derecho de los signos distintivos, y el empleo del mismo por parte de particulares para crear o utilizar un sitio web informativo, sin ánimo de lucro, lo posiciona frente a la nebulosa de los derechos de la personalidad⁵⁰ o del derecho de la libertad de expresión.

La situación se plantea de tal forma que parece como si el nombre de dominio no contara con una naturaleza jurídica propia, siendo un derecho que se fundamenta en un reconocimiento jurídico indirecto⁵¹. Por ello, en el presente estudio trataremos de detenernos en cuestiones no advertidas en tesis ya expuestas, para aportar así una nueva propuesta.

⁵⁰ LOISEAU, G., «La nature ...», *op. cit.*, p. 133.

⁵¹ El nombre de dominio es constantemente regulado bajo determinadas normas donde prevalece la territorialidad. Por ello, su utilización como medio de captación de clientela por parte de las empresas lo lleva invariablemente a regularse bajo el derecho protector de los signos distintivos de la empresa. Asimismo, su utilización por particulares, para crear o utilizar un sitio web sin ánimo de lucro, lo posiciona frente a los controvertidos derechos de la personalidad o las normas protectoras de la libertad de expresión. Con relación a los derechos de la personalidad, *vid.* LOISEAU, G., *op. cit.*, p. 136. Respecto al derecho de libertad de expresión, *vid.* LIPTON, J., *Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech*, Massachusetts, Edward Elgar Publishing Limited, 2010, pp. 92-141 y 198-242.

Dicho esto, y basándonos en el estudio del nombre de dominio como fenómeno social y económico, encontramos que esta figura posee una doble naturaleza jurídica. En primer lugar, se presenta con las características de un atributo de la personalidad y, en segundo, se despliega como un bien jurídico digital o electrónico susceptible de ser transmitido a terceros. Pero su naturaleza jurídica no se conforma por uno u otro de estos elementos, sino por ambos.

Da la impresión de que se cae nuevamente en el abismo de las imprecisiones, a lo que estamos expuestos los que pretendemos investigar en la ciencia del Derecho. No obstante, cabe precisar que nuestra posición aportará una configuración apegada a la realidad del nombre de dominio. Si bien es cierto que las instituciones y los conceptos jurídicos se transforman al ritmo que lo hacen las leyes y las realidades reguladas, éstas fueron primero realidades que requirieron ser reglamentadas.

En este sentido, nos adherimos a la célebre fórmula del profesor Garrigues, «nuevos hechos, nuevo Derecho», que expresa la necesidad de que ante las transformaciones socio-económicas (*nuevos hechos*) se responda jurídicamente con normas provistas de la necesaria aptitud funcional (*nuevo Derecho*)⁵².

2.1. El nombre de dominio como atributo de la personalidad

Sabemos que, en realidad, desde una visión terminológica –y es ésta una contradicción– se denomina «nombre de dominio» a una dirección electrónica, esto es, al domicilio virtual de un ordenador. Pero éste es más que una *dirección*: es una *llave* que permite la navegación en la Red, es decir, el ejercicio de una especie de derecho de circulación en el ciberespacio. Por otra parte –y ésta es otra contradicción–, se habla de «dominio» cuando se están usando bits en lugar de átomos, en un ambiente desmaterializado como es Internet.

La opción en este sentido podría decantarse por el uso de la denominación «identificadores digitales o electrónicos», porque puede considerarse que los nombres de dominio

⁵² Vid. GARRIGUES, J., *Nuevos hechos, nuevo derecho de sociedades anónimas*, Madrid, Civitas, 1998. Igualmente, frase citada por MIRANDA SERRANO, L. M., «Algo está cambiando... ¿es la denominación social un nuevo signo distintivo de propiedad industrial? », *Cuadernos de Derecho y Comercio*, Consejo General del Notariado, 48, diciembre de 2007, p. 47.

son el modo de identificación de un ordenador. En este contexto conceptual se podrán incluir todas las categorías y todos los niveles que sean necesarios para incorporar a todas las personas físicas o jurídicas de todos los países del mundo, cualquiera sea la actividad que realicen y aunque sólo se dediquen a la vida contemplativa o carezcan de intereses individuales.

La dimensión personal y subjetiva del nombre de dominio viene definida por su carácter de identificador de usuarios de Internet. Su esencia y funcionalidad, según su concepción tradicional, lo sitúa en esa ineludible tarea de conexión con otras personas a través de redes ubicadas en Internet. Actualmente, el nombre de dominio es el identificador personal, el «nombre» y la «dirección» en el mundo electrónico⁵³, por ello su intensa relación con las realidades del mundo físico.

De lo examinado acerca del nombre de dominio como fenómeno social se desprenden dos aspectos importantes. Por un lado, la condición principal para la realización de actividades en Internet es el registro de un nombre de dominio, pues éste constituye la conexión básica entre el mundo material y el mundo digital⁵⁴. Por otro, en la sociedad de la información interesa poder designar en forma clara a los miembros que la integran, tal y como sucede en el entorno físico.

El nombre de dominio es, entonces, una necesidad social, cuya condición se encuentra enraizada en la esfera electrónica. Es igualmente necesario jurídicamente, ya que a través del mismo se da acceso a la Red a todos aquellos que participan *activamente* en la misma, y es el medio por el cual los usuarios que participan *pasivamente* en Internet identifican y ubican a los sujetos activos de la sociedad digital, haciendo así posible las relaciones entre personas en un medio distinto al físico.

Es, en definitiva, la base que hace posible que las relaciones personales en un entorno digital sean una realidad. Las relaciones sociales objeto de la ciencia del Derecho, son posi-

⁵³ El término «electrónico» se refiere a la infraestructura mundial de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones y redes en las que se realiza el tratamiento y la transmisión de datos digitalizados. OMPI, *Curso de propiedad intelectual y comercio electrónico*, Módulo I: La propiedad intelectual en el comercio electrónico. Introducción. Septiembre-noviembre 2010. Curso *online*.

⁵⁴ «Los nombres de dominio de Internet y las marcas», en OMPI, *Curso Propiedad Intelectual y Comercio electrónico*, *loc. cit.* Módulo II.

bles mientras sus participantes sean identificados e individualizados⁵⁵. Por todo ello, el nombre de dominio constituye un atributo de la personalidad.

Para poder explicar nuestra posición debemos explicar qué y cuáles son los atributos de la personalidad.

2.1.1. Los atributos de la personalidad

Es fundamental señalar que con «atributos de la personalidad» no nos estamos refiriendo a los denominados «derechos de la personalidad» sino más bien a aquellas calidades exteriores de la persona que son necesarias para la vida en relación.

El Derecho no puede proyectar a una persona que actúe en cualquier sociedad sin un nombre, y en la vida jurídica sin que la persona esté dotada de capacidad necesaria para ese fin y sin que ella ocupe un determinado lugar en el espacio. Un atributo de la personalidad es aquel elemento que debe darse necesariamente en toda persona⁵⁶, es ineludible tanto en la persona física como jurídica.

Los atributos de la persona física son el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil, el patrimonio y la nacionalidad⁵⁷. En cambio, los atributos de la personalidad de las

⁵⁵ Aquello que constituye el material que se quiere ordenar y desarrollar es lo que denominamos «relaciones sociales», que son algo dinámico, vivo y presente. La variedad de éstas es inmensa y no todas son relevantes para la ordenación del Derecho, pero todas ellas en su conjunto destacan la «alteridad» del ser humano, es decir, la necesidad de concebir un mundo ordenado en base a una dimensión social: en familia, en asociación, en relaciones de cooperación, etc. Así, el Derecho encuentra su razón de ser en la existencia de multitud de relaciones interpersonales que necesitan ser reguladas. BELTRÁN SÁNCHEZ, E. M. y ORDUÑA MORENO, F. J., *Curso de Derecho Privado*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p. 33.

⁵⁶ RICHARD, E. H. y MUÑO, O. M., *Derecho societario. Sociedades comerciales, civil y cooperativa*, Buenos Aires, Astrea, 1997, p. 46.

⁵⁷ Planiol señala como atributos de la personalidad de las personas físicas el nombre, el domicilio y un estado jurídico que se compone de cualidades múltiples. Igualmente, nos dice que es tradicional unir a la personalidad la noción del patrimonio, puesto que toda persona tiene un patrimonio y no más de uno, y ningún patrimonio puede existir sin una persona que lo sostenga. PLANIOL, M. y RIPERT, J., *Tratado práctico de Derecho Civil francés, las personas*. Tomo I, trad. esp. Mario Díaz Cruz, La Habana, Editorial Cultural, 1927, p. 5. En el mismo sentido, LA CRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil*, I Parte General, vol. III. Derecho Subjetivo. Negocio jurídico, Madrid, Dykinson, 2005, p. 58.

personas jurídicas son básicamente la denominación o razón social, la nacionalidad⁵⁸ y el domicilio⁵⁹. Otros consideran que el patrimonio también lo es⁶⁰.

Todas las personas físicas o jurídicas tienen *capacidades*, es decir, pueden ser titulares de obligaciones y derechos, cuyo ejercicio es regulado por la ley en sus diversas formas normativas. Sin embargo, no todas las personas físicas o jurídicas pueden ser titulares de todos los derechos ni de todas las obligaciones⁶¹.

Las personas físicas tienen otras características que son comunes a las personas jurídicas: un *domicilio*, un *nombre* y un *patrimonio*⁶².

El *domicilio* puede ser *real*, lugar del asiento principal de las personas físicas y de sus negocios, donde se producen los efectos legales, y que se diferencia de la *residencia* —que es una situación de hecho, donde la persona habita— y de la *habitación* —el lugar donde la persona se encuentra de manera accidental—. También puede hablarse de *domicilio legal*, que es donde la ley presume que las personas físicas o jurídicas se encuentran de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, aunque de hecho no se encuentren presentes, de *domicilio especial*, que es el que se fija al efecto de un acto jurídico determinado, y de *domicilio procesal*, también denominado *domicilio legal*, que es el lugar donde se efectúan las notificaciones de un proceso judicial.

El *nombre* de las personas físicas y la *razón* o *denominación social* de las personas jurídicas son los elementos con más relevancia para la identificación en el terreno jurídico.

El *patrimonio* se entiende de forma general y en términos coloquiales como «el conjunto de bienes económicamente evaluables que pertenece a una determinada persona [...]»; afirmándose así que alguien posee un gran patrimonio cuando tiene fortuna personal y, por consiguiente, quedan adscritos a su propia esfera de dominación y disposición un conjunto

⁵⁸ En el mismo sentido, RICHARD, E. H. y MUIÑO, O. M., *op. cit.*, pp. 46-49.

⁵⁹ PAZ-ARES, C., «Atributos y límites de la personalidad jurídica», en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., *Curso de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 1999, p. 527.

⁶⁰ PLANIOL, M. y RIPERT, J., *ibid.*

⁶¹ Así, por ejemplo, una persona jurídica no podría ser titular del derecho de contraer matrimonio, ni una persona física podría contraer la obligación de enajenarse en subasta pública. GOLDSTEIN, M., *Derechos editoriales y de autor*, Buenos Aires, Eudeba, 1998, p.33.

⁶² GOLDSTEIN, M., *op. cit.*, p. 34.

de bienes valiosos»⁶³. El patrimonio está constituido por objetos materiales o inmateriales susceptibles de tener valor económico⁶⁴.

2.1.2. La diferencia entre atributo y derecho de la personalidad

A simple vista no existiría diferencia entre «atributo» y «derecho» de la personalidad, pues los dos conceptos se refieren a las características de una persona para actuar en sus relaciones jurídicas. No obstante, «atributo» es una «cualidad o condición de un ser o ente»⁶⁵, mientras que un «derecho» acarrea una serie de consecuencias muy distintas, pues provee al sujeto de prerrogativas que en principio una simple cualidad no proporciona: es una «acción que se tiene sobre una persona o sobre una cosa»⁶⁶.

Los derechos de la personalidad se definen como aquellos cuyo contenido especial consiste en regular las diversas proyecciones, psíquicas o físicas, de la persona misma⁶⁷, a diferencia de los atributos de la persona, que son únicamente los requerimientos para que ésta se desenvuelva en el terreno social y jurídico.

Los derechos de la personalidad contemplan únicamente a la persona física, a la que consideran desde un punto de vista de su propia interioridad, mientras que los atributos parecen significar una visión externa y superficial del individuo, lo que permite incluir a la persona jurídica⁶⁸.

Para advertir mejor la diferencia que estamos planteando, nos referiremos a la preferencia por parte de la doctrina española en considerar como equivalentes «atributos» y «de-

⁶³ LASARTE, C., *Parte General y Derecho de la persona. Principios de Derecho civil I*, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 369.

⁶⁴ GOLDSTEIN, M., *op. cit.*, p. 34.

⁶⁵ Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima segunda edición 2001, p. 165.

⁶⁶ *Loc. cit.*, p. 508.

⁶⁷ En el aspecto doctrinal y dogmático hay numerosas dudas y puntos controvertidos en relación con los derechos de la personalidad. El primero es de orden terminológico: con nombres distintos y con diferentes conceptos técnicos (esfera de la personalidad, derecho de la personalidad, derechos de la personalidad y bienes de la personalidad) se alude y se trata de definir una misma realidad: los valores del hombre como persona. DE CASTRO, F., *Los llamados derechos de la personalidad*. Anuario de Derecho Civil. Tomo XII, Fasc. IV, Madrid, 1958, p. 3; FERRARA, F., *Trattato di diritto civile italiano*, Roma, Athenaeum, 1924, vol. I, 1ª parte, p. 397; VALVERDE Y VALVERDE, C., *Tratado de Derecho civil español*, Tomo I, 1935; DIEZ-PICAZO, L., *Sistema de Derecho Civil*, Tomo I, Tecnos, Madrid, 2012, p. 369.

⁶⁸ *Vid.* MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., *Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 2004, p. 230.

rechos» para denominar la esfera de la personalidad. Para ello, utilizaremos el *nombre* de las personas como ejemplo, ya que quizá es el primer atributo de la personalidad en importancia y por orden natural y lógico, además de que es en nuestra sociedad el equivalente al nombre de dominio en la sociedad de la información⁶⁹.

La doctrina atribuye mayoritariamente al «nombre civil» la naturaleza de derecho de la personalidad, pero lo cierto es que el legislador se preocupa fundamentalmente por la regulación del nombre como una obligación de Derecho público que permite la identificación de las personas, y, precisamente por ello, es la Administración la que tradicionalmente resuelve los conflictos que surgen en torno al mismo⁷⁰.

Aunque discutida y dividida está la doctrina respecto a la consideración del nombre civil como derecho de la personalidad, la realidad es que el régimen jurídico español no lo considera bajo esta categoría. La Constitución española no provee al nombre civil de esa condición⁷¹. No obstante, se incluye indirectamente en un solo artículo de la Ley Orgánica

⁶⁹ En este sentido, *vid.* BÜCKING, J., *Names und Kennzeichenrecht im Internet (Domainrecht)*, Stuttgart-Berlin-Köln, Kohlhammer, 1999. En el tercer capítulo de esta obra, Bücking reflexiona la posibilidad de considerar a los nombres de dominio como nombre civil, concluyendo que pueden ser tutelados por el §12 del Código Civil alemán Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), pues indica que los nombres de dominio cumplen una doble función. Por un lado, son direcciones, pero por el otro, tienen una misión similar a la de un nombre civil, pues identifican a su titular.

⁷⁰ La regulación del nombre civil se contiene en los artículos 53 a 62 de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil (BOE DE 10 de junio de 1957) agrupados bajo la rúbrica «Del nombre y apellidos», desarrollados por los artículos 192 a 219 Reglamento del Registro civil (aprobado por medio del Decreto de 14 de noviembre de 1958) y completado por un grupo de resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Dado el objeto de este estudio, tal como se ha precisado ya, se prescinde de la exposición de otros aspectos relacionados con el nombre civil. Sobre esta materia puede verse BATTLE, M., «El Derecho...», *op. cit.*; LINACERO DE LA FUENTE, M., *El nombre y apellidos*, Madrid, Tecnos, 1992; LÓPEZ BERENGUER, J. *La identificación de las personas en la relación jurídica civil*, Murcia, Publicaciones del Seminario de Derecho Privado, Universidad de Murcia, 1950; MONTERO PALACIOS, F., *El nombre comercial*, Madrid, Siler, 1961; LUCES GIL, F., *El nombre civil...*, *op. cit.*; AGUADO LARA, A., *El nombre en el Derecho internacional privado*, Granada, Comares, 1998.

⁷¹ La Constitución recoge estos derechos en el título I, capítulo II, coincidiendo en gran parte con la regulación de los llamados «derechos fundamentales». BELTRÁN SÁNCHEZ, E. M. y ORDUÑA MORENO, F. J., *Curso de Derecho Privado*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, p. 110. Dentro de los derechos fundamentales están lo que nada tiene que ver con los derechos de la personalidad, como son los establecidos en los artículos 21 y 22 de la Constitución: derecho de reunión y asociación, así como el derecho de una tutela judicial efectiva y el derecho a la educación en los artículos 34 y 27 respectivamente. Algunos derechos de la personalidad, los recogidos en el artículo 14 y en la sección I de la Constitución (artículos 15 a 29), son derechos fundamentales, gozando de la protección reforzada que les brinda la Constitución, como el artículo 15, que señala que: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que pueda disponer las Leyes penales militares para tiempos de guerra». Asimismo, el artículo 18.1 establece que: «1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen [...]». La Constitución

1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (en adelante, la Ley Orgánica del derecho al honor)⁷².

La doctrina civilista, al estudiarlo, lo detalla y explica con las mismas características de los derechos personalísimos⁷³. Sin embargo, en la clasificación de los signos identificadores de la persona, el nombre es catalogado como un signo artificial y no natural⁷⁴, y jurídicamente se le considera como el signo individualizador más importante, la «etiqueta» colocada sobre la persona⁷⁵.

Los signos artificiales se definen como aquellos añadidos a la persona que llegan, en ocasiones, a formar parte también de su personalidad. Se caracterizan por la procedencia

Española no reconoce expresamente el derecho al nombre entre los derechos fundamentales. No obstante, el Tribunal Constitucional enumera, entre los derechos personalísimos, «la imagen, la voz, el nombre y otras cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e irreductible». *Vid.* Sentencia del Tribunal Constitucional 117/1994, FJ. El Tribunal Constitucional reconoce que el nombre forma parte de los derechos incorporados en el artículo 18 por su conexión con el derecho a la propia imagen, a la intimidad y en fin, a la dignidad del individuo. REDONDO GARCÍA, A. M., «El Derecho constitucional al nombre», *Revista jurídica de Castilla y León*, 7, 2005, p. 65. A diferencia de otros textos constitucionales que reconocen el derecho al nombre de forma explícita y clara. *Vid.* Constitución de Portugal en su artículo 26.1.

⁷² Artículo 7, apartado 6, que señala que: «tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley; la utilización del *nombre*, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga».

⁷³ *Vid.* DIEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., *Instituciones...*, *op. cit.*, p. 233. Para mayor abundamiento acerca de la concepción del nombre como derecho de la personalidad en el Derecho español, *vid.* DE CASTRO, F., *Los llamados derechos de la personalidad*, Anuario de Derecho Civil. Tomo XII, Fasc. IV, Madrid, 1958; CASTÁN TOBEÑAS, J., «Los derechos de la personalidad», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, julio-agosto, 1952; ATARD, E., «Los derechos de la personalidad», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1909, t. 115. En la doctrina comparada, *vid.* DE CUPIS, A., *I Diritti della personalità*, Milano-Doot. A. Giuffrè, vol. IV, t. 2, 1960; DEGNI, F., *Le persone fisiche e Diritti della personalità*, Turín, Utet, 1939.

⁷⁴ El profesor López Berenguer describe a los signos naturales de la persona como las señales propias del individuo, que toda persona lleva consigo como su patrimonio más personalísimo y que subsisten y se mantienen inalterables a pesar de su desarrollo. Estos signos naturales los subclasifica distinguiendo los que hacen referencia a la *contextura corporal* de aquéllos que dimanarían de la *contextura psíquica* del individuo; son los que constituyen los diferentes elementos morfológicos y cromáticos que integran la apariencia exterior del individuo, la disposición de sus rasgos, las proporciones de su cuerpo, sus señas particulares. Estos signos, por ser corporales y manifestarse directamente en determinadas formas, dimensiones, lugares y coloridos, son aprehendidos a través de los sentidos y fáciles también de ser conservados para su posterior reconocimiento. Los signos naturales son los inherentes a las personas, signos innatos. LÓPEZ BERENGUER, J., *op. cit.*, p. 37. Entre estos signos naturales podemos citar: los signos que radican en la contextura corporal y los signos que provienen de la conformación anímica. Entre los primeros se incluye la figura en su conjunto, y la fisonomía, del rostro en concreto, la huella digital, los caracteres hemáticos, que proceden de la especial composición de la sangre; las anomalías orgánicas o señas corporales de nacimiento, excelentes medios de identificación cuando reúnen determinadas condiciones; entre otros. Entre el segundo grupo se encuentran el temperamento, la inteligencia, la memoria, el valor. Sobre el particular, *vid.* LÓPEZ BERENGUER, J., *op. cit.*, pp. 17-18.

⁷⁵ JOSSERAND, L., *Cours de droit civil positif français*, París, Recueil Sirey, 1932-1933, I, 207, p. 130.

ajena a la persona, y comprenden al seudónimo, el alias, los apodos y los títulos nobiliarios, entre otros⁷⁶.

Con base en ello, podemos concluir que el nombre de las personas, ya sean físicas o jurídicas, es un signo sintético o abreviado de individualización; un modo simple y comprensivo de designar a la persona⁷⁷, una especie de marbete abreviado de la personalidad que ha sido creado y que existe exclusivamente con el fin de individualizarlas. Mientras, otros atributos de la personalidad, como la capacidad o el estado, son circunstancias que pertenecen a la realidad antes de ser llamadas a cumplir una función identificadora⁷⁸.

Se confirma entonces que un atributo de la persona no es siempre y en todo caso un signo interno de la misma. En este sentido, no debemos conferir al nombre un carácter de derecho personalísimo, ya que constituiría como «atributo», condición de derecho subjetivo⁷⁹. El nombre de las personas es un dato necesario que les sigue de forma autónoma y que no nace con ellas.

⁷⁶ Dentro del grupo de los signos artificiales se incluyen también a los números, no en sí mismos abstractamente considerados, sino asignados a personas. «Son también signos artificiales de identidad las marcas, dibujos-tatuajes o incisiones, etc. impresos en el cuerpo, la envoltura externa del hombre (vestidos en general) que en algún caso concreto permite identificar a las personas (por ejemplo, el traje de los encarcelados, los uniformes, los atuendos deportivos, las insignias o galas, lazos sombreros, etc), la profesión es también una nota artificial; tan vaga e imprecisa como se quiera, pero un signo diferencial indiscutible y el domicilio, individualizador por esas nota de cierta estabilidad en la relación del hombre con el territorio», LÓPEZ BERENGUER, J., *op. cit.*, pp. 19-20. Asimismo, si echamos un vistazo al pasado, la Escuela española del Derecho natural, que como base técnica para la especificación de la esfera de la persona difundió inicialmente la idea básica de la concepción cristiana de que todos los hombres (no sólo son libres) son personas y, posteriormente, destacó los bienes personales y la naturaleza de las facultades que sobre cada uno de ellos tiene cada hombre, no colocó en esta calificación al «nombre». Pero sí que hizo una interesante división entre bienes externos (*bona exteriora*) y los *in bonis corporis*, calificando a la integridad corporal, la tranquilidad y el sosiego de ánimo y la libertad como bienes internos, y el honor y la fama como bienes externos de la persona. GARCÍA MAYNEZ, E., *Introducción al estudio del Derecho*, México, Porrúa, 1992. También, el profesor Federico de Castro, citando a Domingo de Soto, dice que el hombre tiene tres géneros de bienes: 1) la vida, 2) el honor y la fama y 3) los bienes temporales. De esta triple clasificación coloca al honor y la fama como bienes externos de la personalidad, basándose en que el hombre tiene el dominio de su honor y fama, pero no puede usarlos como el dinero, porque su valor es superior. Esta concepción de que el honor y la fama son bienes externos lo compartió el religioso Luis de Molina (teólogo y jurista español), que trató la especialidad jurídica de estos bienes, señalando que el hombre es su dueño y puede disponer, en cierto modo, de ellos y exigir su restitución, aunque sus diferencias del dominio sobre las riquezas en que aquellos bienes son más nuestros (*potius sit nostrum*). DE CASTRO, F., *op. cit.*, p. 1241.

⁷⁷ LUCES GIL, *op. cit.*, p. 17.

⁷⁸ DE CUPIS, A., «I diritti della personalità», en *Tratado de Dir. Civ. E comm*, de Cicu-Messineo, vol. IV, tomo 2, Milán, 1961, núm. 151.

⁷⁹ Respecto al nombre civil, *vid.* SEMON, J. M., *op. cit.*, pp. 30 y ss. y FAYT, C. S., *op. cit.*, 26.

Si las reflexiones acerca del nombre de la persona las trasladamos al nombre de dominio, podemos decir que éste, al ser un identificador externo de la persona, significa cuanto más una «individualidad jurídica», no una «individualidad natural», y por tanto no puede tratarse de un derecho de la personalidad, sino más bien de un elemento superficial que implica una condición de la persona para acceder a Internet.

Asimismo, para que podamos considerar al nombre de dominio como un atributo de la personalidad debemos atender a la relación privada del sujeto sobre el elemento o signo que lo identifica. Para ello, debemos considerar al «atributo» no como un derecho, sino solamente como una condición que hace que la relación de la persona con el nombre de dominio sea una relación de «exterioridad» del sujeto con el objeto⁸⁰, constituyendo así un bien, en cuanto que el nombre de dominio proporciona –aunque no siempre– información acerca de la persona que designa y de su actividad.

El nombre de dominio es un atributo de la personalidad en el terreno electrónico porque es solo un título, un requisito. No siempre evoca idealmente a la persona en sus cualidades morales y sociales ni a su ascendencia; no cumple con la labor de un derecho de la personalidad.

Hay que tener presente que el nombre de dominio ha sido creado de un modo convencional y artificial como instrumento específico para la identificación y comunicación entre las personas. Corresponde a circunstancias y datos reales de la vida, aunque su mención se emplee con fines identificativos y localizadores en la Red.

2.1.3. Atributos de la personalidad en el entorno digital

Para desenvolverse en la sociedad de la información, la persona física o jurídica requiere de dos cualidades básicas: localización e identificación.

Internet es un espacio desmaterializado con una importante carga socioeconómica, en el que la conexión (localización) e identificación juegan un papel preponderante. El nombre de dominio conjuga estas dos condiciones básicas, constituyendo un requisito fundamental para la vida en relación dentro de la sociedad conectada.

⁸⁰ LOISEAU, G., *Le nom objet d'un contrat*, París, Bibliothèque de Droit Privé, Tome 264, LGDJ, 1997, p. 98.

2.1.3.1. La cuestión de la conectividad

La conectividad es la razón de ser del nombre de dominio, pues para que reciba el apelativo de «digital» o «electrónico» se requiere necesariamente de una conexión a las redes telemáticas, y en este contexto los límites geográficos pierden entidad, adquiriendo relevancia la cuestión de la localización y la identificación para la determinación de la ley aplicable.

La legislación que se aplicará será la misma que rija para la empresa proveedora de servicios que otorgue el nombre de dominio, es decir, será la normativa de telecomunicaciones del lugar donde se encuentra radicada dicha empresa⁸¹.

Se trataría de un supuesto de dependencia relativa, porque la elección de la empresa proveedora de servicios es facultativa para la creación del nombre de dominio y puede ser modificada a lo largo de su existencia atendiendo a los intereses de quien registra el dominio, de forma que también puede alterarse a la vez la legislación aplicable.

En la actualidad, los operadores de telecomunicaciones son empresas que disponen de la infraestructura necesaria para enlazar las comunicaciones, pero estas actividades se pueden realizar sólo de acuerdo con las normas que, al efecto, establece el país de dicho proveedor a través del organismo correspondiente, que, a su vez, fija las políticas relativas a la interconexión y al acceso a las redes públicas y a la numeración⁸².

⁸¹ En el caso de España, se trata de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre de 2003, General de Telecomunicaciones (BOE de 4 de noviembre de 2003). Para mayor abundamiento respecto de la empresa proveedora de servicios, *vid.* PÉREZ PEREIRA, M., «Los prestadores de servicios de la sociedad de la información: cuestiones generales», *Revista de contratación electrónica*, 89, 2008, pp. 67-96. De la misma autora, «Los prestadores de servicios en Internet», en RICO CARRILLO, M. (coord.), *Derecho de las nuevas tecnologías*, Buenos Aires, La Rocca, 2007. *Vid.* también XALABARDER PLANTA, R., «Infracciones de propiedad intelectual y responsabilidad de los servidores de Internet (ISP)», *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, 21, 2007, pp. 437-460, entre otros.

⁸² Existe la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que crea la infraestructura jurídica y tecnológica relacionada con las telecomunicaciones y que sirve de respaldo al comercio electrónico. Entre sus actividades cabe destacar las siguientes: dar asistencia en los aspectos técnicos y de política del protocolo de Internet y de las aplicaciones electrónicas y los servicios prestados por medios electrónicos, mejorar la seguridad y la confianza en la utilización de redes públicas, poner en marcha proyectos sobre TCP y plataformas polivalentes, mejorar el conocimiento acerca de las tecnologías de la información y la comunicación y la conciencia acerca de la capacidad potencial de las mismas, y fomentar un entorno jurídico favorable a las tecnologías de la información y comunicación. En particular, mediante la prestación de servicios de Internet, la UIT da asistencia a los Gobiernos para mejorar la eficiencia en los países en desarrollo. Asimismo, es el principal organizador de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en la que desempeña funciones de Secretaría. *Vid.* www.itu.int.

En un nivel de mayor especialidad se encuentran los proveedores de acceso a Internet, quienes proporcionan el servicio de conexión a la Red mediante una articulación permanente a través de una de las grandes redes de

acceso (banda ancha) y los medios técnicos que garantizan la conexión de los ordenadores de los usuarios, actividad que realizan bajo el control de los operadores de telecomunicaciones luego de haber tramitado la autorización administrativa pertinente. Los intermediarios, o prestadores de servicios de la sociedad de la información pueden clasificarse en diversas categorías pertinentes desde el punto de vista jurídico. Para mayor información al respecto, *vid.* ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho...*, *op. cit.*, p. 133.

Toda persona que desee conectarse a Internet (incluidos empresarios, consumidores, etc.) tienen tres posibilidades: a) puede conectar su ordenador directamente a una de las redes incluidas en Internet; esta opción implica grandes costes e infraestructuras que solo pueden afrontar grandes empresas, b) utilizar un módem para conectar el ordenador personal a otro ordenador más grande que ya forme parte de una red de Internet, o c) conectarse mediante red inalámbrica *WI-FI*. En estos casos es preciso un acuerdo con el proveedor de acceso. En España existen cientos, que van desde los que poseen redes completas unidas a Internet, como Jazztel o Vodafone, a otros que dependen a su vez de otros proveedores de nivel superior. GARCÍA VIDAL, A., «El acceso al comercio electrónico en Internet», en FERNÁNDEZ-ALBOR, A. y TATO PLAZA, A. (coords.), *Comercio electrónico en Internet*, Barcelona, Marcial Pons, 2001, p. 108.

Aunque se exhiban políticas públicas tendientes a promover la desmonopolización del mercado de las telecomunicaciones, la realidad a nivel mundial muestra que está constituido por pocos y poderosos grupos empresariales que, de modo explícito o implícito, deciden en su propio beneficio el grado de expansión o de liberalidad de las diversas actividades posibles y, por lo tanto, muchas de las empresas de telecomunicaciones realizan las actividades de los proveedores de acceso y también de los proveedores de servicios. Estos últimos, herederos de los proveedores de acceso, al agregar valor añadido a sus servicios (soporte técnico, *software* de acceso, diseños de páginas web y/o desarrollo de proyectos) son empresas que ofrecen a sus clientes otras prestaciones adicionales a la conexión a Internet, como el almacenamiento de correo electrónico, alojamiento de páginas web, servicios técnicos de seguridad de las comunicaciones, entre otros; en definitiva, comparten algunas actividades con sus clientes mientras que los proveedores de acceso realizan la única prestación de la conexión.

Vinculados o no con las empresas de telecomunicaciones, existen otros actores en la conexión a Internet que desarrollan actividades mucho más determinadas, como son los suministradores de servicios en línea, empresas que proporcionan información a los usuarios de sus sistemas que funcionan como redes propias (alojamiento de páginas web de terceros) y como vías de conexión a la Red, las que habitualmente son conocidas como portales, agrupando servicios como el correo electrónico, los grupos de interés y todo tipo de contenidos (información, bases de datos u otros y también los navegadores, programas de *software* que organizan los recorridos y permiten la comprensión entre los distintos tipos de enlaces, algo así como organizadores del tránsito). Para mayor abundamiento respecto a los servicios en línea *vid.* ILLESCAS ORTIZ, R., *ibid.* Los sujetos implicados en la introducción y puesta en circulación de contenidos en Internet son los proveedores de servicios en línea, esto es, los proveedores de contenidos y los proveedores de intermediación y los usuarios. Los primeros crean o seleccionan los materiales y los introducen en los servidores conectados a la red, desde los que resultan accesibles y pueden ser recuperados por los usuarios. Los proveedores de servicios de intermediación ponen a disposición de los proveedores de contenidos y usuarios medios técnicos que posibilitan introducir, hacer accesibles, acceder y recuperar a través de Internet los contenidos cargados y disponibles en la Red. Por último, los usuarios son los sujetos que, desde equipos informáticos domésticos o profesionales, privados o públicos, acceden a los contenidos almacenados en ordenadores conectados. MASSAGUER, J., «La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado de la OMPI Sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)», *Revista de propiedad intelectual*, 13, enero-abril, 2003, p. 16.

Igualmente, existen algunos portales especializados en ciertos bienes o servicios y como modo de expansión de ciertas empresas que tienen sitios en Internet están recorriendo el camino inverso, es decir, establecen asociaciones con empresas de tecnología informática de forma que los datos personales de sus usuarios o clientes se conviertan en capital disponible para otras empresas especialistas del sector.

Ahora bien, desde un punto de vista jurídico, un portal puede tener cualquiera de las formas previstas en la legislación mercantil (se trata de empresas destinadas a obtener beneficios), en tanto que los sitios se asemejan más a una vidriera o una sucursal de un sociedad mercantil, aunque esta similitud sólo puede ser producto

Mediante la conectividad de redes, los equipos informáticos se comunican entre sí, y con ello las voluntades de las partes intervinientes en la comunicación. El nombre de dominio es el vínculo de la manifestación de las relaciones entre personas en la Red.

Decimos que el nombre de dominio es un atributo de la personalidad en la medida en que por medio de la conectividad lleva a cabo su tarea de clave de acceso a Internet y a la sociedad establecida en ella.

2.1.3.2. La cuestión de la identificación

Los nombres de dominio responden a una estructura jerárquica, tanto en el plano administrativo como técnico. Tienen una naturaleza compleja desde el punto de vista tecnológico, donde son las herramientas imprescindibles para la conectividad de los ordenadores a las redes informáticas. Desde el punto de vista social, actúan como identificadores de personas. Son una creación de carácter privado, que depende del funcionamiento del sistema raíz administrado por una autoridad privada⁸³.

Las funciones que realiza el nombre de dominio colman una necesidad, pues la utilización de Internet es, en la actualidad, un elemento de la vida cotidiana de muchas personas. Está claro que no todo el mundo participa en ella; no obstante, se ha creado lo que se denomina «cultura de Internet», en la que se va integrando cada día más gente. A estas tecnologías hay que concebirlas no únicamente como un conjunto de ordenadores, sino como sistemas de acciones humanas basadas en conocimiento científico⁸⁴.

Pero nos preguntamos, ¿el nombre de dominio es sólo identificador de personas físicas y jurídicas? Si tomamos en cuenta que el nombre de dominio es el elemento fundamental que permite el ingreso de las personas a Internet y, por consiguiente, es requisito indispensable para formar parte de la sociedad de la información, la respuesta es afirmativa.

El nombre de dominio requiere límites que determinen su alcance, por lo que será imprescindible delimitar su función a ello. Si reconocemos que su función jurídica es ser un

de una elasticidad doctrinaria, con alguna definición provisoria respecto de la ley aplicable, por las dificultades para establecer el domicilio del sitio.

⁸³ RODRÍGUEZ TURRIAGO, O., «Naturaleza jurídica de los nombres de dominio», *Internet, Comercio electrónico & Telecomunicaciones*, Bogotá, Universidad de los Andes, Legis, 2002, p. 545.

⁸⁴ Vid. QUINTANILLA, M. A., *Tecnología. Un enfoque filosófico*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1989.

identificador social, cobra entonces sentido decir que se trata en primer lugar de un atributo de la personalidad de los entes o sujetos que pretendan ingresar a la Red de redes.

El nombre de dominio es una condición *sine qua non* para la actuación de los sujetos que intervienen en las relaciones en Internet.

2.1.4. El valor patrimonial del nombre de dominio

Al hilo de nuestra exposición, y tomando en cuenta que el nombre de dominio también tiene un fuerte carácter económico, nos preguntamos si podríamos hablar de la patrimonialización de un atributo de la personalidad.

El patrimonio está siempre relacionado con lo pecuniario⁸⁵, mientras que los atributos están vinculados a los derechos de la personalidad, por lo que no pueden ser apreciados económicamente. Esta falta de valoración económica implica que un atributo de la persona-

⁸⁵ Vid. LA CRUZ BERDEJO, J. L.; SANCHO REBULLIDA, F.; LUNA SERRANO, A.; DELGADO ECHEVERRÍA, J.; RIVERO HERNÁNDEZ, F. y RAMS ALBESA, J., *Elementos de Derecho Civil. I Parte General. Derecho Subjetivo. Negocio jurídico*, vol. III, Madrid, Dykinson, 2005, p. 55. La palabra «patrimonio» deriva del latín *patrimonium*, y significa «hacienda que una persona ha heredado de sus ascendientes, o, bienes propios que se adquieren por cualquier título». *Diccionario de la Lengua Española, loc. cit.*, p. 990. También se identifica la palabra «patrimonio» con el vocablo «riqueza», que significa abundancia de bienes, y «bien» o «bienes» significa «utilidad en su concepto más amplio». *Diccionario Enciclopédico Abreviado*, Madrid, Espasa-Calpe, tomo VI, 6ta ed., 1965, p. 361. Vid. «El patrimonio crea riqueza», *Madrid histórico*, 28, julio-agosto 2010, pp. 56-57. Según el profesor Gutiérrez y González, «los autores que se ocupan de temas jurídicos, no se han, ni se podrán poner de acuerdo, sobre el concepto y contenido del patrimonio, porque ese concepto y ese contenido no responden a una situación jurídica, sino que responden a una postura política». Desde 1951 se ha sostenido y demostrado que no hay razón lógica alguna para afirmar que sólo lo pecuniario es patrimonial, sino que en el patrimonio hay un sector moral, que son los derechos de la personalidad. El contenido del patrimonio varía y cambia de época a época, de lugar a lugar, de país a país. La teoría del patrimonio se elaboró por primera vez con carácter científico apenas a mediados del siglo XIX por los tratadistas franceses Aubry y Rau (para quienes las ideas de *personalidad* y *patrimonio* se reclaman mutuamente; según dicen, la noción de patrimonio está indisolublemente ligada a la de la personalidad, de modo que no se concibe el conjunto patrimonial sin una persona que sea su titular. Y, a la inversa, toda persona tiene necesariamente un patrimonio. LA CRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos...*, *op. cit.*, vol. III, p. 57; LASARTE, C., *Parte general y Derecho de la persona. Principios de Derecho civil I*, Madrid, Marcial Pons, 2010, p. 369). Estos autores, en un fiel reflejo de la época que les tocó vivir, no podían pensar sino en función de lo que las personas en el poder y la clase social dominante, consideraban de interés para ser objeto de una protección jurídica. GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, E., *El patrimonio*, México, Porrúa, 1999, p. viii. Los gobernantes de los países más florecientes por el capitalismo se vieron fuertemente presionados por la idea de que lo único respetable, lo único valioso era pecuniario, y con ese criterio dejaron sentir la influencia en el campo del Derecho. Fue así como, al elaborarse la primera tesis sobre el patrimonio, se le atribuyó un contenido integrado sólo por elementos de tipo económico. Se señalaba que todo lo que no tuviera un carácter económico, debía quedar fuera de la noción de patrimonio. VON THUR, A., *Derecho Civil. Parte General*, México, Rad. De Wenceslao Roces. Ant. Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1946, p. 46, nº 13.

lidad no puede ser objeto de embargo ni de ejercicio por otro⁸⁶, ya que no aportaría nada a un tercero y privarían al titular de facultades inherentes a la persona que el sistema jurídico considera indisponibles⁸⁷.

No obstante, en la práctica no está del todo clara esta situación, pues tanto el nombre civil como la denominación social –atributos de la persona en el mundo físico– son susceptibles de ser explotados comercialmente por su titular e incluso por terceros. Y ello es así, porque ambos son considerados una cualidad externa de la persona a la que identifican, un signo artificial susceptible de desprenderse de su titular.

El valor patrimonial del nombre de dominio radica en la posibilidad que tiene un atributo de la personalidad de convertirse en bien jurídico y así poder ser objeto de negocios jurídicos.

2.1.4.1. El nombre civil y el nombre de dominio

La doctrina ha analizado si el nombre civil es un derecho de la personalidad⁸⁸ o un derecho de propiedad *sui generis*⁸⁹. Sin embargo, ¿se han preguntado lo mismo con relación al domicilio a la capacidad o al estado?

⁸⁶ Vid. artículo 1111 del Código Civil español.

⁸⁷ LASARTE, C. *Parte general...*, *op. cit.*, p. 177.

⁸⁸ Con relación a esta teoría, *vid.* ETCHEVERRY BONEO, R., *El Derecho al nombre*, La Plata (Argentina), 1910, p. 141; VON GIERKE, O., *Deutsches Privatrecht*, Ed. Weihnachten, 1894, p. 703, éste considera al nombre como un «derecho inherente a la personalidad, un derecho individual. En este sentido *vid.*, ACUÑA AZORENA, A., *op. cit.*, p. 27; ROSEEL, V. y MENTHA, F. H., *Manuel du droit civil suisse*, Lausana, Payot, 1912, pp. 98 y 132; FAYT, C. S., *op. cit.*, p. 26; DE CUPIS, A., *I diritti della personalità*, Milán, Dott. A. Giuffrè, 1961, p. 403.

⁸⁹ Respecto a esta consideración *vid.*, ORGAZ, A., *Derecho Civil argentino. Personas individuales*, Buenos Aires, De Palma, 1946, pp. 216 y ss. Esta tesis, sostenida principalmente en Francia y expuesta por autores como Proudhon y Merlin en el siglo XIX considera el derecho al nombre como un derecho de propiedad. Fue sostenida por la jurisprudencia de aquel país con carácter absoluto, manteniéndose en reiterados pronunciamientos judiciales que «el nombre patronímico constituye para quien lo lleva una propiedad de la que le es permitido, en principio, gozar y disponer de manera absoluta». *Vid.* ACUÑA AZORENA, A., *Consideraciones sobre el nombre de las personas*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1955, p. 21. Manuel Ignacio Feliú Rey, citando a Aubry y Rau, *Cours de droit civil français*, 5a. ed., París, 1987, tomo II, en «Nombre civil como aportación social», *Revista de Derecho Privado*, 1988, tomo XXXII, p. 1082. En el mismo sentido, RIVERA, J. C., *El nombre en los derechos civil y comercial*, Buenos Aires, Astrea, 1977, p. 21 y CERMESONI, F., *op. cit.*, p. 607. Los tribunales franceses se mantenían aferrados a un criterio demostrado. El 8 de abril de 1957, la Corte de Casación invocó todavía la propiedad del nombre de las personas, de la que no puede ser privadas por una decisión judicial, por cuanto que ello importaría una *verdadera expropiación*. Igualmente el Tribunal de Comercio del Sena expresa nuevamente en 1962, que el nombre patronímico constituye el objeto de un derecho de propiedad. Sobre el particular, *vid.* PLINER, A. *El nombre de las personas*, Buenos Aires, Astrea, 1985, p.

Es necesario que meditemos acerca de estos interrogantes y tengamos claro que el nombre ocupa en el Derecho un lugar relevante sobre los demás atributos debido a que en muchas ocasiones posee un alto valor económico. Pese a ello, el nombre civil es considerado por la doctrina un derecho de la personalidad, concediéndosele las siguientes características básicas:

- Obligatoriedad, que tiene dos direcciones: la obligatoriedad de «tener un nombre» y la obligatoriedad de «usar el nombre que se tiene»⁹⁰.
- Inmutabilidad. Se considera que su cambio voluntario o caprichoso atentaría contra el interés social al facilitar la confusión de los individuos en contra de los propios

92. Respecto a la jurisprudencia francesa, *vid.* Corte de París, 27 de diciembre de 1893, en D.P. 1894, 2, 96, citada por ACUÑA AZORENA, A., *op. cit.*, p. 23. La Corte de Rouen, el 10 de noviembre de 1909, sostuvo que «la propiedad del nombre patronímico, marca distintiva exterior del individuo y de los miembros es de una familia, ha sido siempre reconocida por la doctrina y la jurisprudencia como una propiedad cofamiliar, colectiva por naturaleza, e inalienable, incedible e imprescriptible». *Vid.* FAYT, C. S., *op. cit.*, p. 25. El nombre de las personas constituye un verdadero derecho de propiedad. *Desde hace mucho tiempo la jurisprudencia considera que el derecho al nombre patronímico como un derecho de propiedad.* El 16 de marzo de 1841, la Corte de Casación consagró esta solución en la sentencia Tartanson (D.41.1.210, S. 41.1.581), que dice: «-Considerando, que los nombres patronímicos de las familias son propiedad de éstas, que si las mujeres, al entrar a formar parte de una familia extraña en virtud de su matrimonio, dejan de llevar el nombre de su padre, dicho nombre y los recuerdos de estimación y honor que puedan estar unidos a él, constituyen un bien que forma parte de su patrimonio y que siempre es valioso para ellas. -Considerando que a falta de descendientes varones que puedan perpetuar el nombre de su padre, tienen interés las mujeres en conservarlo, y por lo mismo para oponerse a que sea usurpado por otras familias. -Considerando que, si según el artículo 45 del Código Civil los certificados del registro del estado civil hacen prueba hasta que no se declare falsedad, debe entenderse esto únicamente respecto de los hechos que se realizan, ante el oficial del estado civil y cuya realidad es certificada por él; que por tanto, al acta de celebración del matrimonio de Charles Constant, del 30 fructidor año II, sólo puede atribuirse valor probatorio de esta celebración. -Considerando que la Corte real de la Martinico reconoció, según el contenido de esta acta, que aunque en ella se haya dicho que el esposo era hijo de Bellevue Tartanson, sin expresar si era legítimo, no le atribuyo tal nombre, limitándose a darle el de Charles Constant, único con el cual firmó el esposo al pie del acta. -Considerando que en estas condiciones los actores y, particularmente, la viuda de Charles Constant, ningún argumento favorable a sus pretensiones pueden obtener de esta acta. -Considerando, que los artículos 321 y 322 C.Civil se limitan a determinar cómo se prueba la posesión de estado. -Considerando, que no procede en este juicio determinar el estado civil de las actoras, el cual no es discutido. -Considerando, por último que la Corte real de la Martinico, haciendo una apreciación soberana de los documentos y hechos de la causa, declaró que el acta de celebración del matrimonio de Charles Constant, del 30 fructidor año II, era una prueba contraria a la posesión del nombre de Tartanson por su esposa; que no habiendo sido llevado este nombre por el padre, no se pudo transmitir regularmente a los hijos y, que, por otra parte, éstos no lo habían llevado por un tiempo suficiente para establecer una posesión; que al decidir esto, la Corte real de la Martinico no violó ninguna ley.- PO estos motivos rechaza...». La jurisprudencia demostró una absoluta fidelidad a la tesis del derecho de propiedad del nombre, llevándola a sus límites extremos, como lo fue la sentencia Clero et Quentin dictada por la Corte de casación el 25 de octubre de 1991 (s.12.1.95). BONNECASE, J., *Traité théorique et pratique de droit civil*, Vol. I, Librairie de la Société du Recueil Sirey, París, 1924-1930, p. 293.

⁹⁰ PLINER, A., *op. cit.*, p. 58. SAVATIER, R., *Les personnes*, París, Librairie Générale de Droit et Jurisprudente, 1952, pp. 100 y 124.

intereses de la colectividad, que exigen una individualización cierta y permanente de las personas.

- Inalienabilidad. El nombre civil no puede ser objeto de transacciones mercantiles. Permitir a los individuos ceder, legar o gravar el nombre bajo cualquier forma y título que sea implicaría hacer del mismo un derecho inestable de la personalidad⁹¹.
- Imprescriptibilidad. Derivación lógica de la inalienabilidad del nombre, que asegura el no poder adquirirlo o perderlo, por largo que sea el tiempo que lo use o deje de usar⁹².

Si consideramos al nombre de dominio como un homólogo del nombre civil, le corresponderían entonces las mismas características jurídicas. No obstante, si trasladamos las particularidades del nombre civil al nombre de dominio detectamos notorias diferencias. En primer lugar, el dominio no es ni un deber ni una obligación para la realización de actos jurídicos. La titularidad del nombre de dominio constituye un acto de asignación aún cuando tales presupuestos se produzcan de un modo necesario e inflexible para el ingreso al ciberespacio.

En segundo lugar, la inmutabilidad del nombre de dominio es técnica y no jurídica, pues la modificación del SLD daría lugar a un nuevo nombre de dominio (técnicamente no es posible hacer cambios, y debe procederse a un nuevo registro si se quieren hacer modificaciones).

En tercer lugar, la utilización del nombre civil como tal se extingue con la muerte de quien lo ostenta, lo cual no sucede si el nombre juega un papel distinto a su carácter puramen-

⁹¹ ACUÑA AZORENA, A., *op. cit.*, p. 18. En el mismo sentido, el profesor Pliner señala que el sujeto portador del nombre no puede abdicarlo, y mucho menos ponerlo en el tráfico, pues habría ejecutado un acto vacío de contenido. No puede cederlo, pues aún cediéndolo continuaría unido a su nombre, ya que *por necesidad* lleva uno, y éste es inmutable, con las limitaciones examinadas, y el cesionario nada recibiría. Nadie puede disponer de la denominación que legalmente le corresponde, conclusión que confluye como corolario de los dos caracteres anotados precedentemente: la obligatoriedad y la inmutabilidad; y porque es el signo de su intransferible personalidad. «El nombre está fuera del comercio, es inalienable, no se adquiere por contrato, ni menos por testamento, donación o sucesión. Si el tráfico de los nombres fuera tolerado, dejaría de responder al destino que les está asignado». PLINER, A., *op. cit.*, p. 68. De igual modo, Humblet señala: «Creemos que persona alguna haya pensado en vender su nombre de una manera definitiva pues eso valdría tanto como vender su sombra», HUMBLET, L. *Traité des noms, des prénoms & des pseudonyms dans le droit civil, commercial, criminel, public, administratif & notarial*, París, Larose & Forcel, Liège, H. Vaillant-Carmanne, 1892, p. 182.

⁹² ACUÑA AZORENA, A., *ibid.*; PLINER, A., *op. cit.*, p. 69.

te civil⁹³. En este último caso la imprescriptibilidad y la inmutabilidad del nombre dependerán, pues, de su mantenimiento, como es el caso de su utilización como nombre de dominio. La vida del nombre de dominio depende de su renovación, es decir, de la conservación que le dé la persona que lo registra o que lo haya adquirido en el «mercado secundario».

Por último, en cuarto lugar, admitir que el nombre de dominio es inalienable significaría la inadmisibilidad de éste para ser objeto, por sí solo, de cualquier negocio jurídico. De esta manera, el nombre de dominio se encontraría fuera del comercio, constituyendo *res extra commercium*⁹⁴, es decir, algo no apto para ser materia de propiedad privada, que quedaría circunscrito a los límites del derecho subjetivo, personalísimo y «carente» de cualquier valor patrimonial.

El requisito de inalienabilidad es el que más dista de ser compatible con la realidad del nombre de dominio e incluso también con la del nombre civil, pues pese a que la doctrina sea explícita respecto a la inalienabilidad de los derechos de la personalidad, pone de relieve la poca adecuación de esta característica al nombre⁹⁵.

Según la doctrina francesa, no se debería concluir que el titular del nombre no pueda disponer de un modo de protección de sus intereses morales y no consiga, por tanto, enajenar a título oneroso ni gratuito, ni siquiera mediante renuncia, a su nombre. Afirma que si el titular se sirve de su nombre para designar la actividad comercial ejercida, o bien para distinguir los productos que produce o vende, éste puede ser objeto de negocio jurídico⁹⁶.

Es ésta, sin duda, la derogación más relevante al principio de indisponibilidad, en orden a la cual podría afirmarse que tal excepción resulta en parte justificada por la particular función asignada en

⁹³ La regla de la imprescriptibilidad del nombre, consecuencia de la inmutabilidad e inalienabilidad, ha sido consagrada por la jurisprudencia francesa. Véase la sentencia *Lacouture d'Eichtal* de la Corte de Casación del 21 de julio de 1926, S. 26.1.310. Pero esta regla no es absoluta; en la jurisprudencia reina cierta flexibilidad. Se trata de ideas sumamente complejas. Parece admitirse que el uso y la posesión pueden, a veces, ser tomados en consideración, aunque de todos modos en esta materia no puede tratarse de la prescripción del Derecho Común. El origen de esta interpretación se encuentra en la *sentencia de principio de la Roche de la Carelle*, dictada por la Corte de Casación el 10 de marzo de 1862, D. 62.1.219; S. 62.1.593. BONNECASE, J., *op. cit.*, p. 294.

⁹⁴ Las cosas *extra commercium* están absolutamente fuera del tráfico patrimonial. Se debe distinguir de las cosas de tráfico prohibido. Estas últimas pueden estar dentro del patrimonio de alguna persona. Lo que está prohibido es comerciar con ellas (por ejemplo, los derechos de uso y habitación). BONNECASE, J., *op. cit.*, p. 249.

⁹⁵ FELIU REY, M. I., «Nombre civil como aportación social», *Revista de Derecho Privado*, 1988, t. XXXII, p. 1085.

⁹⁶ *Idem*.

tal hipótesis al nombre que deviene de elemento de individualización de la persona (y de la personalidad) humana en signo distintivo comercial⁹⁷.

Ahora bien, para que el nombre civil devenga en un signo distintivo comercial, el Derecho de propiedad industrial emplea un criterio que consiste en la aplicación hasta sus últimas consecuencias del principio consistente en la consideración, siempre en el terreno comercial, del nombre civil como simple y mera denominación y, en consecuencia, sujeto a las mismas limitaciones y prohibiciones de cualquier otra. En definitiva, en materia mercantil debe prescindirse del dato de la especial naturaleza del nombre respecto a su titular, para fijarse sólo de modo prevalente en la vertiente conceptual y fonética de la denominación constitutiva del nombre civil⁹⁸.

Del mismo modo, en materia de nombres de dominio, una gran parte de las decisiones derivadas de la UDRP relativas a marcas no registradas se refieren a nombres de dominio correspondientes a nombres de personas. De esta forma, se ha considerado que en caso de que se cumplan los elementos que exige la UDRP, el derecho al nombre supera su esfera de derecho puro de la personalidad para convertirse en un derecho de marca, al servir de elemento de distinción en el mercado⁹⁹.

⁹⁷ *Idem*. El nombre civil apreciado como un derecho inherente de la personalidad plantea toda una serie de interrogantes que, en definitiva, ponen de manifiesto la necesidad de aliviar las inevitables tensiones que tienden a producirse cuando dichos «derechos de la personalidad» pretenden ser utilizados, ya sea por su titular o por un tercero, como signos mercantiles o como nombres de dominio. «La nota de extrapatrimonialidad de los derechos de la personalidad, es indiscutible en términos técnicos pero encuentra en la práctica su talón de Aquiles, que es el hecho de que muchas personas “cedan” algunos de sus derechos de la personalidad a cambio de una contraprestación. Tal realidad, innegable, cuestiona seriamente la vivencia efectiva de la característica de inalienabilidad, pues, socialmente no se encuentra generalizada la idea de que comerciar con la intimidad o la propia imagen, por ejemplo, atente contra el orden público, como parece suponer el propio sistema jurídico». LASARTE, C., *Parte general...*, *op. cit.*, p. 177.

⁹⁸ *Vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de Derecho de Marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984, p. 138; BOTANA AGRA, M., *op. cit.*, p. 554-555.

⁹⁹ Los nombres civiles a los que la UDRP se refiere son aquellos que pertenezcan a personas de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos profesionales. AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen...*, *op. cit.*, p. 132. Cabe recordar también el criterio de la «marca de hecho» adoptado por algunos panelistas de la OMPI donde se observa que el nombre de dominio que incorpore un nombre de personaje notorio tendrá el tratamiento de marca aunque no estuviese registrada como tal. *Vid.* Decisión del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, caso DES2010-0013, disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/text/2010/-des2010-0013.html>, y D2000-0749, disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/-d2000-0749.html> [visita: 25 de junio de 2013]. Igualmente, *vid.* EZER, D. J., «Celebrity Names as Web site Addresses: Extending the Domain of Publicity Rights to the Internet», *Chicago Law Review*, 67, 2000, pp. 1309-1310; BELCZYK, T., «Domain Names: The Special Case of Personal Names», *Boston Law Review*, 82,

¿Y por qué razón el nombre supera su «esfera pura de la personalidad»? o ¿por qué puede prescindirse del dato de su especial naturaleza respecto a su titular? La respuesta creemos que es sencilla: porque el nombre es un elemento autónomo, susceptible de separarse de la persona a quien identifica. Su utilización y su capacidad de divulgación lo convierten también en objeto de explotación comercial. El valor económico del nombre civil no deriva de la existencia del nombre en sí, sino del «uso» que del mismo se haga en el tráfico¹⁰⁰.

Los criterios que aplican tanto el Derecho industrial como la Política Uniforme de la ICANN con respecto al nombre de las personas, junto con la falta de mención expresa del

pp. 505-518; LEMON, C. M., «Internet Domain Names, Cybersquatting, and the Right of Publicity; Where Does the Right Belong in Cyberspace?», *Whittier Law Review*, 24, p. 313.

¹⁰⁰ Del nombre civil se trasluce una serie de características de la persona a la que designa y que pueden tener una relevancia moral o económica. Si pensamos que el nombre proyecta la fama de un artista o deportista en la utilización del nombre como signo distintivo en el mercado, en el prestigio social o profesional que puede ir ligado a ciertos apellidos, nos conecta de inmediato a la valía económica de este atributo. El nombre de una persona física incorpora lo que la doctrina denomina un «patrimonio moral», desde el momento en que la designación absorbe el prestigio o fama que el sujeto de derecho pueda proyectar al exterior. Y este contenido «moral» puede tener igualmente un «valor económico» cuando se emplea desde la perspectiva empresarial dentro de un marco de competencia.

El uso por parte de la persona de su propio nombre o la utilización del nombre de un tercero en el tráfico económico-jurídico pueden obedecer a finalidades tales como la popularidad de que goza dicho sujeto entre los consumidores, la especial relación que une al mismo con los bienes que se quieran comerciar o incluso el deseo de asociar el consumo de tales productos, servicios o establecimientos de calidad de vida, propio del que ostenta el nombre que se quiera utilizar como gancho de publicidad comercial. El prestigio de la persona física es, muchas veces, lo que interesa a la empresa, que utiliza el nombre como anzuelo publicitario para atraer al consumidor. De este modo, la empresa se promociona comercialmente y el titular del nombre obtiene beneficios económicos por la explotación comercial de su nombre. Es innegable que se trata entonces de «un signo orientador y conservador de la masa anónima de la clientela». DÍAZ VELASCO, M., «El derecho al nombre civil y la propiedad industrial», *Revista de Derecho Privado*, 32, 1948, p. 661. En el mismo sentido, *vid.* CARLON, L., «Contribución al estudio del nombre comercial», *Revista de Derecho Mercantil*, 93, 1964, pp. 10 y 15; PARICIO SERRANO, L., «El nombre comercial del empresario individual (el problema de la homonimia)», *Actas de Derecho industrial*, 12, 1987-1988, p. 88. Igual es el caso del denominado *right of publicity* norteamericano, que es un derecho a la explotación exclusiva de los signos característicos de la personalidad con fines publicitarios o comerciales. *Vid.* IGARTÚA ARREGUI, F., *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, Madrid, Tecnos, 1991, p. 16; CREVILLÉN SÁNCHEZ, C., *Derechos de la personalidad. Honor, intimidad personal y familiar y propia imagen en la jurisprudencia*, Madrid, Doctrina Jurisprudencia, 1995; BARNETT, S. R., «El derecho a la propia imagen: el right of publicity norteamericano y su correspondencia en el derecho español», *Revista de Derecho Mercantil*, 237, julio-septiembre 2000. Del mismo modo, el régimen español establece en su Ley del derecho al honor que «tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta Ley; la utilización del *nombre*, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga». *Vid.* Artículo 7.6.

mismo como derecho de la personalidad en la Constitución española, permite calificar al nombre como atributo y no como un derecho¹⁰¹.

La posibilidad que tiene el nombre civil de transformarse en un signo distintivo de propiedad industrial nos abre la puerta para afirmar que un atributo de la personalidad es susceptible de ser transmitido a través de un contrato mercantil. De esta manera, la apreciación del nombre como mercantil supone reconocerle su carácter comercial y quedar sometido a la Ley de marcas¹⁰².

En el caso del nombre de dominio, debemos recordar que además de su régimen de transmisión a terceros, el factor determinante para poder encuadrarlo en el terreno mercantil es que la única protección jurídica que actualmente tiene su titular es registrarlo como marca y, por consiguiente, queda sujeto a la legislación de dicha figura¹⁰³. Ello hace que, de

¹⁰¹ El profesor Paz Ares indica que «ni la Ley Orgánica del derecho al honor ni la Constitución Española son aplicables al nombre pues [...] no se refieren, en ningún momento al nombre, sino a los derechos de integridad moral: honor, intimidad y propia imagen». Únicamente en los casos excepcionales en que el uso del nombre lesione el derecho a la imagen o al honor cabe considerarlo como un derecho de la personalidad. PAZ-ARES, C., «La sociedad...», *Curso de Derecho mercantil...*, op. cit., p. 534.

¹⁰² El signo identificador de la personalidad humana dotado de especial protección en el plano civil se transforma en un mero signo identificador de productos, servicios o establecimientos con lo que debe someterse a la regulación especial del derecho de marcas y, consiguientemente, a sus limitaciones o prohibiciones. *Vid.* LÓPEZ GÓMEZ, J. A., «Consideraciones sobre la homonimia, en materia de signos distintivos», *Actas de Derecho Industrial*, 5, 1978, p. 448. En el mismo sentido, BOTANA AGRA, M., «El registro del nombre de un tercero como marca», en *Actas de Derecho Industrial*, 4, 1977, p. 258. Igualmente, *vid.* Artículo 9.1. a) y b) de la Ley de marcas, que dice: «1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: a. El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca. b. El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante [...]».

¹⁰³ Según la UDRP, le sería aplicable también la Ley 1/1982 del honor, *vid.* Caso OMPI N°. D2001-0710. *Xavier Hernández Creus v. Isidro Sentis Sales*. Sin embargo, si aplicamos al nombre de dominio la legislación marcaria con relación a la Ley Orgánica del derecho al honor, los problemas más interesantes se presentarían en la cuestión de la autorización otorgada por el tercero para utilizar el nombre de dominio como signo distintivo de la propiedad industrial, pues dejando al margen posibles consideraciones relativas a la eficacia o no de este mecanismo para lograr una protección adecuada de los intereses de los consumidores, la dificultad surge como consecuencia de la necesidad de cotejar ambas regulaciones.

Antes de la promulgación en 1982 de la citada Ley Orgánica, la posición del empresario que había obtenido el registro de una marca con el consentimiento de un tercero era relativamente estable y consolidada bajo las pautas señaladas en el Estatuto de la Propiedad Industrial, pues no podía procederse a la revocación de dicha autorización. La aparición de la Ley Orgánica del derecho al honor vino a modificar la regulación vigente en esta materia, pues por una parte y como hemos ya apuntado, en el artículo 7.6 de dicha Ley le da amparo jurídico al nombre en el plano de la publicidad comercial y, por otra, el artículo 2.2 de la misma Ley excluye de dichas intromisiones aquellos supuestos en que el titular del derecho hubiera otorgado su consentimiento expreso. Artículo 2.2. de la Ley Orgánica 1/1982: «No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por la Ley o cuando el titular del derecho hubiera otorgado al efecto su consentimiento expreso».

momento, sólo podamos conceptualizar al nombre de dominio como un bien jurídico inmaterial, cuestión que analizaremos más adelante.

En este sentido, debemos considerar al nombre de dominio como un atributo de la persona que tiende a objetivarse, a proyectarse fuera del individuo, y a abarcar, por ello, cometidos impropios de un derecho de la personalidad. Ha sido creado de modo intencional para ser utilizado como instrumento de designación y ubicación de ordenadores operados por personas, capaz de convertirse en un bien jurídico inmaterial.

2.1.4.2. La denominación social y el nombre de dominio

La primera puntualización que debemos hacer respecto a este identificador es el hecho de que, a diferencia del nombre civil, no recibe la calificación de «derecho de la personalidad», aunque sí la de «atributo» de la misma¹⁰⁴. De esta manera, el nombre social es el primer atributo de la persona jurídica¹⁰⁵, en el sentido de que las sociedades, en su actuación en el tráfico, únicamente pueden adquirir derechos y contraer obligaciones bajo su nom-

De lo anterior, resulta que la hipótesis de utilización como signo distintivo empresarial del nombre de un tercero, debe ser completada por la contenida en la Ley Orgánica del derecho al honor, ya que nos hallamos ante el supuesto de utilización del nombre con fines publicitarios o comerciales, para el que se exige constancia de autorización expresa por parte de su titular.

Los problemas derivan de la existencia de un tercer apartado en el artículo 2 de la Ley Orgánica del derecho al honor, según el cual «el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior «será revocable en cualquier momento», pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas». Dicha norma convierte en sumamente precaria la posición jurídica del empresario que hubiera decidido utilizar un nombre personal en un marco de competencia económica, ya que, en la medida en que un simple acto de revocación del consentimiento por parte del titular del nombre civil podría originar la anulación del nombre como signo de la propiedad industrial, y por ende, el uso del nombre en el tráfico económico jurídico. Lo mismo sucedería en el caso del nombre de dominio que incorpore un nombre civil y es considerado como marca o «marca de hecho» en términos de la UDRP. Lo anterior, denuncia las serias dificultades que se presentan con la concepción del nombre de dominio como derecho de la personalidad. Una solución al problema planteado sería una interpretación revisora del alcance de la Ley Orgánica del derecho al honor, pues ello colocaría al nombre de dominio en una situación más favorable para el empresario que lo utilice en el comercio.

¹⁰⁴ No obstante, el profesor Miranda Serrano señala que su ubicación como derecho de la personalidad, el derecho a ella y sobre ella que ostenta el empresario colectivo se explica al ser, la denominación social, el nombre identificador del ente colectivo en el tráfico jurídico (negocial y procesal). Igualmente, indica que «los intereses privados y públicos conexos a las denominaciones sociales son en bastantes de sus extremos similares a los que vienen tutelándose tradicionalmente a través de las normas reguladoras del nombre civil.» Posteriormente utiliza indistintamente los apelativos «derecho» y «atributo» de la personalidad. *Vid.* «Algo está cambiando...», *op. cit.*, pp. 16-17.

¹⁰⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio», *Derecho de sociedades. Libro homenaje a Fernando Sánchez Calero*, Madrid, McGraw Hill, 2002, p. 8.

bre¹⁰⁶. Este signo societario es parte fundamental de la personalidad jurídica¹⁰⁷. Por ello, lo único que impone la legislación es la prohibición de que las denominaciones sociales de distintas sociedades sean idénticas¹⁰⁸.

Nos preguntamos, entonces, si el nombre de la persona jurídica posee valor patrimonial, tal y como sucede con el nombre civil. Podemos decir que si bien es cierto «que la denominación social es el nombre de una persona jurídica, no lo es menos que esta persona jurídica (sociedad mercantil) reviste una peculiaridad esencial: la de ostentar necesariamente, desde su inicio y hasta su fin, la titularidad de una empresa (*persona jurídica/empresa*), y, por consiguiente, toda su actuación se dirigirá, al fin, al logro de objetivos exclusivamente económicos. La denominación social, como nombre de una persona jurídica necesariamente titular de una empresa, se presenta así como un signo bastante patrimonializado en el que cabe apreciar un evidente trasfondo económico [...]»¹⁰⁹.

Asimismo, la cuestión patrimonial de la denominación social está vinculada con el problema de su relación con los signos distintivos de la empresa, dilema que consiste en la

¹⁰⁶ «El nombre, ya se trate de un nombre civil o razón social, es el nombre con el que signa la persona sus compromisos, sus negocios jurídicos; al que aparecen inscritos sus bienes». BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la Competencia económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Madrid, Civitas, 1993, p. 827. «...la sociedad, como persona jurídica, necesita, en sus relaciones con los terceros, de una o varias personas físicas, que la representen. Estas personas, que administran y representan a la sociedad, están autorizadas, lógicamente, para utilizar el “nombre social”. Bajo este nombre social ejecutarán actos celebrarán contratos en nombre y por cuenta de la sociedad». DÍAZ GÓMEZ, M. A., *op. cit.*, p. 106; VELASCO, E., «Configuración estatutaria del órgano de administración» en UREBA, A. y DOMÍNGUEZ, D. (coords.), *Derecho de Sociedades Anónimas, I. La Fundación*, Madrid, Civitas, 1991, pp. 345-379.

¹⁰⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones sociales...», *op. cit.*, p. 8.

¹⁰⁸ *Vid.* Artículo 2.2. Ley de Sociedades Anónimas, 2.2 de la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada y el 407.1 RRM. Con relación a la denominación en el terreno civil se refleja el mismo criterio pues en el caso de la asociación, la denominación de la misma no podrá ser idéntica a la de otras asociaciones previamente registradas, ni tan semejante que pueda inducir a confusiones en el tráfico jurídico. *Vid.* Artículo 8 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. En el mismo sentido, *vid.* Artículo 5. 1. a. de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado es constante en este punto, y, a pesar de tener por objeto las denominaciones sociales de las sociedades inscribibles en el Registro Mercantil» sienta criterios que tienen validez para todas las personas jurídicas. MARÍN LÓPEZ, J. J., «Nombre civil, denominación social y nombres de dominio» en *Pe.i. revista de propiedad intelectual*, 10, enero-abril 2002, p. 24.

¹⁰⁹ MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación...*, *op. cit.*, p. 129 y «Algo está cambiando...», *op. cit.*, p. 24 nota al pie 35.

coexistencia de la denominación social con el nombre comercial, ambas denominaciones de carácter mercantil, pero que cumplen tareas distintas en el terreno jurídico¹¹⁰.

El conflicto entre ambos signos nace, en principio, por las semejanzas que se pueden dar entre las denominaciones. El Reglamento del Registro Mercantil (en adelante, RRM), al regular la denominación social, desarrolla la prohibición de identidad¹¹¹, dotándola de un ámbito que sobrepasa la identidad en sentido estricto y que de alguna forma se acerca a la noción de semejanza, esta última, característica básica en materia de signos distintivos de la propiedad industrial.

Nuestro estudio excedería los límites impuestos por su título si nos extendiéramos a considerar en toda su amplitud el complejo conflicto entre estos identificadores. No obstante, mencionaremos brevemente de qué forma repercute en nuestro planteamiento.

¹¹⁰ Desde el punto de vista dogmático, un sector de nuestra doctrina concibe el nombre comercial y la denominación social como dos instituciones que, aunque conectadas entre sí en determinados aspectos de sus respectivas regulaciones, son conceptual y funcionalmente diversas: en tanto que el primero es el signo distintivo de la empresa en el mercado ante la gran masa de los consumidores y usuarios y el resto de empresarios competidores (signo de diferenciación empresarial), la segunda, en cambio, es el nombre identificador del empresario social en el tráfico jurídico, como sujeto titular de derechos y obligaciones (signos de identificación personal). En este sentido, *vid.*, GOMÉZ MONTERO, J., «La regulación del nombre comercial...», *op. cit.*, p. 371 y DE ALMANSA MORENO DE BARREDA, M., *El nombre comercial*, *op. cit.* p. 79. BOTANA AGRA, M., «A propósito...», *op. cit.*, p. 15. CASADO CERVIÑO, A. «La nueva Ley española de Marcas: Análisis desde la perspectiva del Derecho Comunitario», *Actas de derecho industrial y derechos de autor*, Tomo 22, 2001, p. 680; BANÚS DURÁN, J., «El nombre comercial y el rótulo de establecimiento», *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de marcas: ciclo de nueve ponencias y dos mesas redondas bajo el lema "La empresa española ante un mercado único europeo" presentadas los días 29 y 30 de noviembre de 1988*, Madrid, 1990 p. 141, entre otros. Igualmente, se plantea en ellas la distinta función de sus Registros, «[...] ya que mientras el Registro Mercantil sirve, en general, al objeto de identificar al comerciante- individual o social-, y como efecto reflejo, a la contratación mercantil [...], el Registro de Propiedad Industrial (en España, Oficina Española de patentes y marcas) atiende a la finalidad de reconocer y proteger esta especial forma de propiedad en sus distintas modalidades. El Registro de signos distintivos es un registro de bienes similar al Registro de la Propiedad mientras que el Registro Mercantil es fundamentalmente un registro de personas, identificadas por su nombre civil o denominación social». En este sentido, lo mismo debe defenderse con referencia al Registro de por ejemplo las Fundaciones. Una cosa es la identificación de la persona como tal, misión del Derecho societario, del Derecho de fundaciones o de asociaciones y otra distinta la tutela de derechos de propiedad industrial o intereses comerciales. En este sentido, *vid.* MAS BADÍA, M. D., «Elementos identificativos de la fundación: el nombre», *Revista crítica de derecho inmobiliario*, 75, 652, p. 967. Hay autores que confunden la denominación social con el nombre comercial, como lo hace el profesor Fernández Ruiz, que al respecto señala que el «nombre comercial» en los empresarios sociales se llama también razón social, designando la expresión nombre comercial al identificador del empresario individual. La denominación social es la expresión utilizada por las leyes de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y razón para la sociedad colectiva y comanditaria por el Código de Comercio. El nombre comercial es el que utiliza el empresario en el giro o tráfico de su empresa. FERNÁNDEZ RUIZ, J. L., «Fundamentos de Derecho Mercantil», *Revista de Derecho Privado*, 1991, p. 73.

¹¹¹ *Vid.* Artículos 407 y 408 del Reglamento del Registro Mercantil.

Hay que partir de la premisa de que, en principio, la identidad o semejanza entre un nombre comercial y una denominación social no implica necesariamente la incompatibilidad entre ambos, pues cada uno cumple una función distinta dentro de la esfera mercantil. La discrepancia resulta del «uso» de la denominación social como signo mercantil¹¹².

En este sentido, sucede lo mismo que con el nombre civil, pues es el tipo de «utilización» el que posibilita a la denominación social constituirse como signo distintivo de empresa. Cabría establecer con carácter general que la denominación social se utiliza como nombre comercial siempre que se trate de atraer clientes a través de la misma por medio de publicidad o de una utilización en los productos o en la documentación que sirva en el mercado para llamar la atención al consumidor¹¹³.

La dualidad de conceptos y diversidad de funciones económico-jurídicas predicables de las denominaciones sociales y los nombres comerciales ha sido constatada tanto por la jurisprudencia como por la Dirección General de Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) y la doctrina española¹¹⁴, poniendo, a nuestro modo de ver, en situación preferente al nombre comercial respecto a las denominaciones sociales¹¹⁵. Es tan ostensible el predominio del nombre comercial sobre la denominación social, que incluso la doctrina se refiere a lo que llama «proceso de industrialización» de la denominación social planteando la posi-

¹¹² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones sociales...», *op. cit.*, p. 9.

¹¹³ *Vid.* STS (Sala 1ª) de 14 de febrero de 2000, Caso Eurosalqui.

¹¹⁴ MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación...*, *op. cit.*, p. 45.

¹¹⁵ *Ibid.* Ante supuestos de colisión entre denominaciones sociales y signos distintivos prioritarios, el Tribunal Supremo ha mantenido una tradicional posición de favor hacia el signo distintivo lo que podemos llamarle *la doctrina de la sumisión de la denominación social* aplicando los principios de prioridad registral, fuerza distintiva y especialidad, funciones características de las figuras de la Propiedad Industrial. Como de ello, *vid.* Sentencia del Tribunal Supremo en el caso de los Talleres Kemen S.L: STS (Sala de lo civil) de 7 de julio de 1980, RJ 1980/2930, Sentencia de la Audiencia provincial de Sevilla de 31 de marzo de 1992, AC 1992/431. Igualmente, ver del caso Domestos: Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 16 de julio de 1885. RJ 1985/4092, entre otras más recientes podemos mencionar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada núm. 183/2006, de 31 de octubre, AC 2007/1045, también la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 476/2006 (Sala de lo Civil, Sección 1ª.), de 18 de mayo. Para una abundante información acerca de las sentencias que favorecen a los signos distintivos, *vid.*, igualmente, MIRANDA SERRANO, L. M., «Algo está cambiando...», *op. cit.*, p. 25, nota al pie 36. Asimismo, es importante mencionar que el TS consolida una doctrina distinta a la de la sumisión que es la que podríamos llamar *la doctrina de la inmunidad de la denominación social*, como en el caso conocido «Hernández Pérez Hermanos, S.A.»¹¹⁵ contra José Hernández Pérez e Hijos, S.A. donde el Juzgado de primera instancia estimó parcialmente la demanda y prohíbe la utilización como marca de la denominación social del demandado pero le permite su uso, sin proceder a su modificación, como signo de *identidad personal*. *Vid.* Sentencia del Tribunal Supremo número 917/1994 (Sala de lo Civil) del 21 de octubre.

bilidad de que ésta pueda ser configurada como un signo distintivo en el sentido en que utiliza esta expresión el legislador marcario¹¹⁶. Ello se fundamenta principalmente en el proceso de cambio de la denominación social observando en este atributo una nueva dimensión distintiva¹¹⁷.

Del mismo modo, la Ley de Marcas señala cuatro reglas de las que se desprende una evidente sumisión de las denominaciones sociales al régimen jurídico de las marcas:

- Prohibición de registrar la denominación de la persona jurídica como marca o nombre comercial sin contar con la debida autorización¹¹⁸.
- Mandato a los órganos registrales competentes para que en el proceso de otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas denieguen la denominación social solicitada si coincidiera con una marca notoria o renombrada en los términos establecidos en la Ley de Marcas, salvo que medie autorización del titular de esa marca o nombre comercial¹¹⁹.
- Extinción de las sociedades por violación del Derecho de marcas¹²⁰.

¹¹⁶ MIRANDA SERRANO, L. M., «Algo está cambiando...», *op. cit.*, pp. 11 y 23-47. Una importante parte de la doctrina aboga decididamente por la aproximación de la denominación social a los signos distintivos de la empresa. Entre otros: Areán Lalín, Monteagudo-Soler, Fernández López, De Veses Puig y Cerdá Albero y en la línea jurisprudencial (mayoritaria) que viene siguiendo el Tribunal Supremo al enjuiciar los conflictos entre denominaciones sociales y signos distintivos de la empresa. Mencionados por MIRANDA SERRANO, L. M., *Denominación...*, *op. cit.*, p. 76.

¹¹⁷ La objeción a la cuestión planteada no se hace esperar, pero de modo muy matizado, pues se señala que los cambios en los que se basa dicho planteamiento se asientan en la ya no tan parca incomunicación entre Registro Mercantil y la OEPM. En este sentido, *vid.* SERRANO MIRANDA, L. M., «¿Hacia una coordinación normativa interdisciplinaria del Derecho de las denominaciones sociales y el Derecho de los signos distintivos a la empresa?», *Derecho de sociedades. Libro a Fernández Sánchez Calero*, Madrid, MacGraw-Hill, vol. I, 2002.

¹¹⁸ En el artículo 9.1 d. la Ley de marcas dispone que «sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: [...] la denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público [...]».

¹¹⁹ D. A. décimocuarta de la Ley de marcas.

¹²⁰ La D. A. decimoséptima de la Ley de marcas. Creemos que esta disposición que señala concretamente que «si la sentencia por violación del derecho de marca impusiera el cambio de denominación social y éste no se efectuara en el plazo de un año, la sociedad quedará disuelta de pleno derecho, procedimiento el Registrador Mercantil de oficio a practicar la cancelación, y sin perjuicio de los establecido en el artículo 44 de la Ley de marcas que contempla indemnizaciones por lesionar el derecho de marca», excede por mucho, los límites de la figura que protege. Hay que reflexionar acerca de las consecuencias de dicha disposición pues se debe trabajar en aras a la conservación de las empresas y no en su desaparición, quedando a merced de una norma caprichosa que denuncia la falta de conocimiento del Derecho societario. En el mismo sentido, PAZ-ARES, C.,

- Propuesta de elaboración de un Proyecto de Ley de denominaciones de personas jurídicas¹²¹.

Del proceso de industrialización de la denominación social y de su sometimiento al régimen jurídico de las marcas se concluye que este atributo puede, sin mayor problema, convertirse en un bien jurídico inmaterial. Por su parte, la doctrina opina que esta situación «es el precio que tiene que pagar por ser el nombre de una persona jurídica nacida exclusivamente para el desempeño de actividades empresariales de cara al mercado (persona jurídica-empresa)»¹²².

Al problema con los nombres comerciales, a la denominación social se le unen los inconvenientes generados por su identidad o similitud con los nombres de dominio, donde, como sucede con las marcas, se enfrentan la proyección mundial de Internet con la tutela por medio de normas de ámbito territorial restringido¹²³.

Pese a lo distintas que, aparentemente, pueden ser la denominación social y el nombre de dominio, existen semejanzas importantes:

1. Ambos son un atributo de la personalidad, pues identifican a personas en el tráfico jurídico. Esta cualidad en el nombre de dominio es reconocida por la DGRN en su

«Atributos y límites...», *op. cit.*, p. 574. «[...] la disolución supone el cese inmediato de la actividad empresarial a la que venía dedicándose la sociedad desde su constitución, siendo suspendida y reemplazada por una actividad puramente liquidatoria constreñida a la realización de las operaciones dirigidas a conseguir la liquidación y posterior extinción de la sociedad. De modo que, salvo que se produzca la reactivación societaria –en los casos en que sea jurídicamente posible–, o se proceda a la enajenación total de la empresa en liquidación a través de la transmisión conjunta de su activo y su pasivo –lo que es factible en nuestro Derecho–, la disolución de la sociedad ha de concebirse como una medida jurídica conducente casi de forma irremediable a la desaparición de la empresa societaria». MIRANDA SERRANO, L. M., «Algo está cambiando...», *op. cit.*, p. 41. En el mismo sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones sociales...», *op. cit.*, p. 255.

¹²¹ La D. A. decimoctava de la Ley de marcas señala: el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las denominaciones sociales de las entidades jurídicas. Al respecto, no se ha tenido noticia de dicho proyecto de Ley.

¹²² MIRANDA SERRANO, L. M., «Algo está cambiando...», *op. cit.*, p. 24.

¹²³ DÍAZ GÓMEZ, M. A., «Nombre de dominio preexistente y acceso al Registro Mercantil Central de denominación social. Comentario a la DGRN de 10 de octubre de 2000 (RJ 2000, 10214)», *Revista Rds*, 2001-1, 16, pp. 266-267. DE LA SIERRA FLORES DOÑA, M., «Conflicto entre dominio en Internet y denominación de sociedad española. (Comentario a la Resolución RDGRN, de 10 de octubre de 2000)», en *Derecho Registral internacional: homenaje a la memoria del prof. Rafael Arroyo Monterio*, Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid, p. 580.

Resolución de 10 de octubre de 2000¹²⁴, en donde el Registrador Mercantil Central indica que la finalidad de los nombres de dominio es:

[...] permitir identificar a cada usuario de la red en una determinada dirección [...] si bien es cierto que no existe una Ley que regule las indicaciones referidas, un uso internacional obligatorio hace posible, en unión de otros elementos, la identificación de las personas físicas o jurídicas en la red, y que conforme al artículo 4 del Código Civil podría incardinarse en el ámbito de protección de la norma reglamentaria; [...]¹²⁵

Asimismo, en el recurso gubernativo que dio origen a la citada Resolución, la DGRN señala que:

Si la denominación social tiene por objeto la identificación de un sujeto de derecho [...], en tanto que las marcas tienen por objeto distinguir [...], o el nombre comercial el identificar [...], el del nombre de dominio en Internet es identificar a un usuario de la red y cada una de ellas se desenvuelve en su propio campo de aplicación en el que pueden excluirse recíprocamente¹²⁶.

2. Tanto el nombre de dominio como la denominación social sufren del sometimiento al régimen del Derecho de marcas. En este sentido podemos citar el caso del nombre de dominio *www.inforboe.com*, en el que la Audiencia Provincial de Madrid declaró que su titular vulneraba los derechos de marca del Boletín Oficial del Estado. Ello

¹²⁴ Fue la primera resolución en donde se admitió un nombre de dominio como parte de una denominación social. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (RDGRN), de 10 de octubre de 2000. <http://www.colex-data.es> (00RR57) y en el Repertorio Aranzadi (RJ 2000/10.214).

¹²⁵ Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (RDGRN), de 10 de octubre de 2000. <http://www.colex-data.es> (00RR57) y en el Repertorio Aranzadi (RJ 2000/10.214). En este caso se estima el recurso gubernativo interpuesto por la entidad «Internet.com Corporation contra la negativa del Registrador Mercantil Central a expedir una certificación negativa de la existencia de la denominación «Internet.com, SL», en este caso el Registrador resolvió negativamente. Contra este resultado, se presentó recurso gubernativo ante el RMC; que fue igualmente rechazado por el Registrador; quien confirmó su calificación negativa, apoyándola en la vulneración de los artículos 406 y 408 del RRM por entender que, de acuerdo con una interpretación teleológica y actualizada del artículo 408.3 del RRM (según exige el art. 3 del Código Civil), la denominación «Internet.com, S.L.» no podía diferenciarse de las registradas «Internet, S.A.» e «Internet Centre, SL» (Hecho tercero). Para mayor abundamiento respecto a este asunto. *Vid.* MARÍN LÓPEZ, J. J., «Nombre civil...», pp. 9-63; DE LA SIERRA FLORES DOÑA, M., «Conflicto...», *op. cit.* pp. 579-591; DÍAZ GÓMEZ, M. A., «Nombre de dominio...», *op. cit.*, pp. 299-320.

¹²⁶ Fundamento de Derecho cuarto de la Resolución de la DGRN de 10 de octubre de 2000. En este sentido, es clara la posición tanto del Registrador como el de la DGRN respecto a este punto, la cual respalda nuestra tesis. Sin embargo, es notorio que cuando el Registrador habla de la obligatoriedad de los gTLD, situación en la que reconocemos no estar de acuerdo, porque más que obligación se trata de una imposición técnica para un sistema de nombres de dominio estable. Para mayor abundamiento respecto a esta Resolución, *vid.* MARÍN LÓPEZ, J. J., «Nombre civil...», pp. 9-63; DE LA SIERRA FLORES DOÑA, M., «Conflicto...», *op. cit.* pp. 579-591; DÍAZ GÓMEZ, M. A., «Nombre de dominio...», *op. cit.*, pp. 299-320.

pese a que el registrante tuviera desde 1988 el nombre de Inforboe S.A. como denominación social y el Boletín Oficial del Estado haya registrado sus marcas en 1993. Además de que este último había pactado con la demandada el uso legal de la denominación en sus actividades¹²⁷.

3. Desde un punto de vista metodológico, cabe integrar estos atributos dentro de la teoría general de los signos de empresa, pues ambos son aptos para atraer a clientes, diferenciar productos y servicios, además de ser activos de la empresa¹²⁸. Tanto el nombre de dominio como la denominación social son designados signos distintivos

¹²⁷ Audiencia Provincial de Madrid (Sección 14ª). Sentencia núm. 336/2005 de 17 de mayo. La Audiencia Provincial en este caso señaló que: «la denominación social tiene por objeto la identificación de un sujeto de derecho, centro de imputación de relaciones jurídicas; las marcas, el distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona frente a los de otra; el nombre comercial, el de identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial; el del nombre de dominio en Internet, en principio, identificar a un usuario de la red, y cada una de ellas se desenvuelve en su propio campo de aplicación en el que pueden excluirse recíprocamente; pero el objeto del nombre de dominio no se agota en la mera identificación del usuario en la red [...]». Sin embargo, después de un análisis donde explica que la website del registrante del dominio se utiliza la denominación a título de marca por lo que «puede, pues, afirmarse que el uso, como nombre de dominio, de una marca ajena, válidamente registrada, constituiría una violación del derecho exclusivo a utilizar esa marca en el tráfico económico que tiene el titular del signo inscrito, y que esa violación, además, es susceptible de inducir a error en los consumidores, sobre los servicios que ofrecen ambas empresas. Desde el punto de vista de la legislación sobre competencia desleal podría considerarse como un acto de confusión (artículo 6) no sólo el uso, como nombre de dominio, de un signo distintivo ajeno, sino que registrar un nombre que se asocie claramente a servicios que presta otra persona, aunque no sea idéntico, puede generar riesgo de asociación en el mercado, y fundamentar así la deslealtad de la práctica. [...]».

¹²⁸ Con relación a constituir activos de la empresa, es preciso señalar que el signo societario tiene valor para la sociedad, con base en que en los preceptos relativos a las cuentas anuales, según los cuales el nombre social va a lucir en el Activo del Balance, dentro del apartado relativo a «Inmovilizaciones inmateriales», se sitúa a este signo dentro del «Fondo de Comercio» de una empresa. Este concepto ha de ser interpretado de acuerdo con el propio Plan General de Contabilidad de 1990 como «conjunto de bienes inmateriales, tales como la clientela, nombre o razón social y otros de naturaleza análoga que impliquen valor para la empresa». No obstante, el legislador señala que «esta cuenta sólo se abrirá en el caso de que el fondo de comercio haya sido adquirido a título oneroso [...]». ILLESCAS ORTIZ, R., «El fondo de comercio y otros activos inmateriales: las nuevas reglas dictadas por la Ley de Sociedades Anónimas», *Derecho de los negocios*, 1, 1990, pp. 5-6; DÍAZ GÓMEZ, M. A., «Nombre de dominio...», *op. cit.*, pp. 107. Sobre este punto, cabe apuntar que el nombre de dominio pueden, al igual que la denominación social, formar parte del activo del balance, pues es el signo de la empresa-persona jurídica en el espacio digital, independientemente si ese nombre es registrado como denominación social o nombre comercial. El dominio tiene valor patrimonial y bajo el apartado «otros de naturaleza análoga» puede considerarse también un activo intangible de la empresa.

Del mismo modo, el valor económico de nombre societario se manifiesta principalmente en los casos de fusión o escisión total de sociedades, en los que, respectivamente, la entidad absorbente o la nueva sociedad o cualquiera de las beneficiarias pueden considerar de gran provecho seguir utilizando el nombre de alguna de las sociedades extinguidas. DÍAZ GÓMEZ, M. A., *Idem*. En este punto el RRM habla de «sucesión de la denominación» en caso de fusión o escisión total o parcial en su artículo 418. Igualmente, puede darse el caso de cambio voluntario de denominación mismo que puede deberse a diversas causas pero al hilo de lo planteado puede tratarse de una estrategia empresarial al no cumplir la denominación con una reputación idónea para seguir realizando actos jurídicos.

*sui generis*¹²⁹ pues son un «medio eventualmente distintivo mediato o instrumental»¹³⁰.

4. La denominación social y el nombre de dominio pueden estar compuestos por denominaciones genéricas y descriptivas. La única diferencia radica en que la denominación social cuenta con una regulación, que aunque precaria en el sentido de su sumisión a los signos distintivos, señala los límites a los que se debe avocar la persona que inscriba un nombre social (denominaciones objetivas), pues deberán ser congruentes con los principios del ordenamiento y las normas de corrección social¹³¹.
5. Tanto la denominación social como el nombre de dominio son denominativos y únicos. No obstante, la unicidad de las denominaciones sociales y los nombres de dominio obedece a distintas razones. El nombre societario se rige por el «principio de unidad» contenido en el artículo 398 del RRM, mientras que la naturaleza única del dominio atiende a una cuestión técnica relacionada con el mantenimiento de un sistema de nombres de dominio estable.

Pese a las similitudes expuestas, existe una marcada desproporción entre estos dos atributos, y es que a diferencia de lo que sucede con los nombres de dominio, la denominación social es considerada por la Ley de Marcas como un «derecho previo», y por ello otorga a su titular la prerrogativa de oponerse a una solicitud de marca¹³².

En resumen, podemos decir que el nombre de dominio es un atributo externo de la personalidad, susceptible de convertirse en un bien jurídico y cuya valía económica no nace solamente de la utilización que se le dé en el tráfico, sino que también encuentra su valor en su actuación como «identificador único» en la sociedad de la información.

¹²⁹ Vid. MIRANDA SERRANO, L. M., «Algo está cambiando...», *op. cit.*, p. 12. Para mayor información sobre esta postura, *vid.* «Denominación social...», *op. cit.*, pp. 157 y ss.

¹³⁰ CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición adicional decimosexta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*. Tomo II (artículo 51 a DF 3ª), Pamplona, Thomson, Aranzadi, 2008, p. 1411.

¹³¹ Un aspecto fundamental de las denominaciones objetivas es que los nombres deberán ser congruentes con los principios del ordenamiento y las normas de corrección social, por lo que no deberán ser expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público a las buenas costumbres. *Vid.* Artículo 404 del RRM.

¹³² *Vid.* Artículo 9.1.d; 52.1; 88.c y 91.1 de la Ley de Marcas española.

2.2. El nombre de dominio como bien jurídico digital

2.2.1. Consideraciones generales

Con la intención de proveer al nombre de dominio de los rasgos jurídicos que en concordancia con la realidad económica y social le correspondería, y tomando en cuenta que éste es en primer término un atributo, podríamos proponer que en vez de utilizar para su calificación jurídica un concepto de derecho subjetivo, se emplee como figura central la de «bien jurídico».

Si decimos que el nombre de dominio es un bien jurídico, entonces podemos definirlo también como objeto de derecho y, en consecuencia, de negocios jurídicos. «La ciencia jurídica del siglo XIX –particularmente la alemana– consideró a los conceptos de «sujeto del derecho», «derecho subjetivo» y «objeto de derecho» como los principios estructurales más elementales del Derecho privado. El sujeto del derecho sería titular del derecho subjetivo, que a su vez recae sobre el objeto de derecho. Este último se define como el bien externo al sujeto sobre el cual puede recaer el poder de voluntad¹³³.

Asimismo, la concepción del bien puede toparse con lo estrecho del significado que se da generalmente al término «bienes», ya que, utilizado para designar el objeto de derechos reales, se le reduce al de aquel valor de las cosas que permite su clasificación en el patrimonio, identificándose así con un concepto material (tangible) y pecuniario. Sin embargo, esto no impide otro significado más amplio de «bien» que pueda incluir una noción de lo intangible, para englobar así al nombre de dominio¹³⁴.

¹³³ LA CRUZ BERDEJO, J. L.; SANCHO REBULLIDA, F.; LUNA SERRANO, A.; DELGADO ECHEVERRÍA, J.; RIVERO HERNÁNDEZ, F. y RAMS ALBESA, J., *Elementos de Derecho Civil. I Parte General. Derecho Subjetivo. Negocio jurídico*, vol. III, Madrid, Dykinson, 2005., p. 1.

¹³⁴ El artículo 333 del Código Civil español no lo excluye, incluso, hasta parece suponer la existencia de bienes que no son cosas. Las disposiciones sobre indemnización (arts. 1106 y 1902) han impuesto un concepto más amplio de bien; como también lo necesitan las figuras del enriquecimiento sin causa, del objeto último de los derechos de crédito. Igualmente, como hemos observado, la realidad ha denunciado que en el caso del nombre, las características que se enfrentan con la idea del bien jurídico como consecuencia de su externalidad al sujeto no colisionan frontalmente y sugieren que se precise un tratamiento jurídico menos problemático para el uso de éste en el terreno comercial.

2.2.1.1. Los bienes jurídicos como objeto de derechos

En numerosos artículos del Código Civil español (en adelante, CC) se habla de «bienes» para designar indistintamente los derechos que componen el patrimonio y el objeto de estos mismos derechos, con exclusión de los extrapatrimoniales¹³⁵. La exención del patrimonio moral revela una diferencia de género entre los *bienes* y los *derechos* en el pensamiento del CC.

Para el legislador español, únicamente son bienes aquellos que poseen un *valor económico*, y esta apreciación es la que establece la distinción entre lo que puede ser apropiable y lo que no.

El CC habla indistintamente de bienes y cosas, y esta es la razón principal por la que se cosifica el término «bien». Por ello, es obligado saber cuáles son las características que debe reunir un determinado bien para poder formar parte del patrimonio o, más exactamente, para poder ser objeto de derechos.

Actualmente, «en sentido amplio se llama bienes a todos los posibles objetos del derecho subjetivo e incluso, más allá de él, a los atributos personales»¹³⁶. Este es el resultado de una larga evolución, a partir de los ordenamientos más primitivos, en los cuales sólo se consideraba como bienes a las cosas materiales (la casa, el campo, los frutos, los vestidos). Su significado se ha ido ampliando a medida que la técnica del jurista ha ido siendo más capaz de comprender las abstracciones y acaba por designar, como en las fuentes romanas de la jurisprudencia más evolucionada, a aquellos entes *quod beant, id est, beatoss faciunt* (Ulpiano, D. 50, 16, 49), a cierta supuesta satisfacción referida al sujeto, al interés contenido en el derecho subjetivo. En esta acepción el vocablo abarca hoy todos los entes y conductas que son objeto de una titularidad, incluidos los derechos de cualquier clase, aunque no tengan como objeto una cosa concreta¹³⁷.

Debido a ello, y hasta este punto, nada impide considerar al nombre de dominio como un bien jurídico. Sin embargo, la situación se ensombrece cuando nos acogemos a la ley, ya

¹³⁵ Vid. Artículos 667, 1111 y 1911; y expresamente en el artículo 334-10, que cuenta entre los bienes inmuebles a los derechos reales sobre las fincas.

¹³⁶ LA CRUZ BERDEJO, J. L., y otros, *ibid.* Un estudio pormenorizado sobre los bienes de la personalidad, *vid.* DE CASTRO, F., *Los llamados derechos de la personalidad*, Anuario de Derecho Civil, tomo XII, Fasc. IV, Madrid, 1958, pp. 3 y ss.

¹³⁷ LA CRUZ BERDEJO, J. L. y otros, *op. cit.*, p. 2.

que respecto al bien jurídico –Libro Segundo del CC (artículos 333 a 608), que se titula precisamente «De los bienes, de la propiedad y de sus modificaciones»– no se puede deducir lo mismo.

En su artículo 333, el CC señala que: «Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles». Del mismo modo, en los artículos siguientes se refiere a las cosas como sinónimo de bienes. En muchas ocasiones el significado de las palabras «bienes» y «cosas» es idéntico en el CC, lo que se debe, por una parte, a la restricción del concepto de bien a los entes con valor pecuniario y, por otra, a la inclusión de los derechos dentro del concepto de cosas a través de la categoría, contradictoria en sí, de «cosas incorpóreas», que acepta sin vacilar el legislador¹³⁸.

Mucho se ha discutido acerca del significado de «cosa» en el terreno jurídico¹³⁹. Al respecto, nos parece interesante la opinión del profesor Gutiérrez y González que, tomando en cuenta la diversidad de juicios, señala:

«Cosa» es toda realidad corpórea e incorpórea interior o exterior al ser humano, susceptible de entrar en una relación de derecho o materia de la misma, que le sea útil, tenga individualidad propia y sea sometible a un titular¹⁴⁰.

Cuando se refiere a «toda realidad corpórea o incorpórea» debemos recordar que en las primeras etapas del Derecho Romano sólo se consideraron como bienes jurídicos a las cosas materiales, esto es, a aquellas que se pueden estimar por medio de los sentidos externos, fundamentalmente el del tacto¹⁴¹. En la actualidad, el Derecho considera como «cosas» tanto a las corporales como a las que no lo son. Así sucede, por ejemplo, con los derechos

¹³⁸ Esta categoría fue propuesta por Gayo. Para este jurista, son corporales aquellas *qua tangi possunt* (Inst., 2, 13), e incorpóreas las que consisten en *iura*, «como la herencia, el usufructo y las obligaciones contraídas en cualquiera de los modos jurídicos... y el propio derecho de obligación es en sí incorpóreo» (Inst., 2, 14). El CC recibe esta clasificación con la misma finalidad de comprender, entre las cosas muebles o inmuebles, los derechos... *Vid.* LA CRUZ BERDEJO, J. L. y otros, *op. cit.*, p. 3 y ss. En el mismo sentido DIEZ PICAZO, L., *Instituciones...* *op. cit.*, p. 247. Igualmente, *vid.* Artículo 336 del CC, que incluye entre las cosas muebles a las rentas o pensiones y el artículo 1464 que alude a todos los bienes transmisibles no corporales, también de derechos. En el artículo 1526 se llega hablar de derecho incorpóreas.

¹³⁹ ENNECERUS, L.; KIPP, T. y WOLFF, M., *Tratado de Derecho Civil*. Parte General. Tomo I-1º. Barcelona, Bosch, 1953, p. 531, nº. 114, y PLANIOL, M. y RIPERT, J., *Tratado práctico*, *op. cit.*, Tomo III, p. 59, nº 51.

¹⁴⁰ GUTIÉRREZ Y GÓNZALEZ, E., *op. cit.*, p. 59.

¹⁴¹ Posteriormente, en la categoría de *res incorpóreas* se incluyen ya a los derechos. En este sentido, *vid.*, DIEZ PICAZO, L., *Instituciones...* *op. cit.*, p. 248.

de propiedad intelectual o los derechos de la personalidad, que tiene como objeto una «cosa» o «bien» intangible, no perceptible mediante los sentidos.

Asimismo, parece cuestionable la afirmación de que esta realidad puede ser interna o externa al ser humano. Al respecto creemos que la cosa debe poder desprenderse del ser humano. Por ejemplo, las ideas no pueden constituir un bien o cosa si su autor no las exterioriza: no se pueden estimar como «bienes jurídicos» a sus pensamientos¹⁴². El bien puede ser interno, pero para conformar un bien jurídico debe externalizarse. Ya sería otro tema la forma en que se dé esa manifestación superficial del bien. «Los bienes y las cosas, en su consideración por el Derecho, normalmente se toman en su realidad exterior, aunque evidentemente no se requiera por el Derecho el carácter de corporeidad»¹⁴³.

En cuanto a la «susceptibilidad de entrar en una relación de derecho a modo de objeto o materia de la misma», podemos decir que precisamente es esto lo que determina la diferencia entre la «cosa» entendida de forma general y la «cosa jurídica», que es a la que se denomina «bien». «En sentido jurídico, todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes, pues no todas aquéllas son susceptibles de constituir patrimonio y de entrar en la relación de propiedad, por lo cual puede decirse que las cosas son el género y los bienes la especie»¹⁴⁴.

En el lenguaje corriente se usan indistintamente los términos «cosas» y «bienes», pero siempre entendiendo que al hablar de las primeras queremos significar los objetos que puedan entrar en las relaciones de propiedad o derechos reales, aunque vistas independientemente de cualquier relación que puedan tener con una persona, es decir, consideradas en sí mismas, mientras que la palabra «bienes» la empleamos para significar aquellas cosas que han entrado ya en la relación de propiedad, o sobre las que existe apropiación¹⁴⁵.

¹⁴² Otra situación que puede servir de ejemplo para mostrar la necesidad de exteriorizar lo intangible para poder constituir un bien, es el caso de la biotecnología y los conflictos que actualmente se dan sobre la supuesta propiedad de los embriones, son una muestra de que éstos para que puedan ser objetos de propiedad, deben previamente formar un embrión, exteriorizándose como tal fuera del vientre materno. *Vid. York v. Jones*. 717 R. Supp. 421 (E.D. Va. 1989); *Kass v. Kass*. 696 N. E. 2d at 182 (N.Y.1998), entre otros.

¹⁴³ DIEZ PICAZO, L., *op. cit.*, p. 248.

¹⁴⁴ GUTIÉRREZ Y GÓNZALEZ, E., *op. cit.*, p. 60

¹⁴⁵ *Diccionario de Derecho Privado...*, *op. cit.*, p. 1264.

La disociación entre estas dos acepciones surge cuando hablamos de «objeto de derechos»¹⁴⁶. Si una cosa no es susceptible de entrar en una relación de derecho como objeto, no tiene en realidad relevancia para el derecho, y es por ello precisamente que el CC determina en su artículo 333 que los bienes son muebles o inmuebles.

El bien o la cosa, para que alcance consideración jurídica como objeto de derechos, ha de poder ser objeto de apropiación según el artículo 333. Es evidente que esta posibilidad de apropiación no debe interpretarse en el sentido de que sean por naturaleza aprehensibles materialmente, pues no se explicaría entonces cómo un derecho real (usufructo, hipoteca, etc.) sobre una cosa se conceptúa por el legislador como un bien inmueble [CC, art. 344 (10)]. Hay que referir la idea a que la cosa o bien admita el ejercicio por el hombre de un señorío, de un sometimiento a su voluntad que será distinto según el tipo de derecho de que sea titular. No es lo mismo, por ejemplo, el poder de un propietario sobre su finca que el de un acreedor sobre el derecho sobre el que posee de exigir al deudor una prestación¹⁴⁷.

Del mismo modo, existen los bienes inmateriales que tienen una consideración jurídica similar, pero no idéntica, a la de los bienes muebles e inmuebles, al ser susceptibles de entrar en una relación jurídica de derecho como objeto o materia de la misma.

Por otra parte, continuando con el análisis de la definición arriba citada, el hecho de que el bien sea «útil» quiere decir que el objeto o cosa sea susceptible de satisfacer una necesidad humana, ya sea ésta económica o moral. Así hay, por ejemplo, objetos que sirven para satisfacer necesidad económica, como el dinero, y hay objetos que satisfacen una necesidad espiritual o moral, como una pintura.

No importa si la cosa es útil en forma directa o indirecta, pues habrá cosas que para satisfacer una necesidad humana precisen de un procedimiento de transformación, y no por ello dejarán de ser cosas, o bien que la cosa se requiera en gran número o volumen o que baste una pequeña cantidad, o que sea única. El bien o la cosa «ha de ser apto para la producción de alguna utilidad al hombre. Si nos apropiamos de las cosas es porque las consideramos susceptibles de utilidad»¹⁴⁸.

Asimismo, la cosa o el bien debe tener una existencia separada, es decir, que ella por sí sola en su individualidad se pueda aprovechar. En este sentido, dice Enneccerus que:

¹⁴⁶ ENNECERUS, L.; KIPP, T. y WOLFF, M., *op. cit.*, p. 531.

¹⁴⁷ DIEZ PICAZO, L., *op. cit.*, p. 247.

¹⁴⁸ *Ibid.*

Tratándose de cuerpos muebles y sólidos, el concepto de cosa se determina en general por la cohesión. Pero no es decisiva por sí sola. Esto depende de que la unidad natural y la unidad jurídica de una cosa *puedan* coincidir y coinciden, por regla general, pero no tienen que coincidir necesariamente. Sobre todo, tenemos por un lado que es una cosa, unida corporalmente a otra, puede conservar, no obstante, la naturaleza del objeto especial de un derecho [...]. Por otro lado una pluralidad natural de cosas puede convertirse en cosa unitaria o al menos ser tratada jurídicamente como cosa¹⁴⁹.

Esta individualidad implica que la cosa no desaparezca en su utilidad o sea absorbida por el ser humano, como por ejemplo el aire que se respira.

Por último, el concepto que se analiza se refiere a que la cosa o el bien pueda ser *sometido jurídicamente a una persona*, eso es, que sea susceptible de reducirse a formar parte de un patrimonio. En este sentido, no interesa que la cosa nunca haya estado sometida a un titular; basta con que sea susceptible de llegar a estarlo.

2.2.1.2. Los bienes y los derechos

A la inversa de lo que sucede con las cosas y bienes, el CC habla en algunos preceptos de bienes y derechos como conceptos distintos y autónomos¹⁵⁰. Sin embargo, lo que predomina es que la expresión «bienes» comprenda a los derechos.

En realidad, cuando se habla de derechos como algo distinto de las cosas no es tanto porque se circunscriben usualmente éstas al ámbito material (se perciben por los sentidos) como porque se alude bien a derechos distintos del de la propiedad (derechos reales en cosa ajena), bien al poder de exigir una prestación de otro sujeto [...] El Código Civil considera, en esa línea a los derechos como bienes»¹⁵¹.

Respecto a lo anterior, el profesor La Cruz Berdejo señala que la diferencia entre bienes y derechos (con valor económico) es la que va del género a la especie. Los derechos (*in re aliena* o de crédito) constituyen, entonces, una parte de la amplia clase de los bienes, que comprende asimismo a la propiedad o titularidad sobre las cosas materiales, las pro-

¹⁴⁹ ENNECEERUS, L.; KIPP, T. y WOLFF, M., *op. cit.*, p. 535.

¹⁵⁰ *Vid.* CC artículos 392, 609, 1024-1, 1346, 1810, 1922, entre otros.

¹⁵¹ Por ejemplo el vendedor que exige al comprador el precio del producto, o el empresario que exige al trabajador que realice su actividad. *Vid.* artículos 344 (10) y 336 del CC. DIEZ PICAZO, L., *op. cit.*, p. 248.

ducciones del espíritu, las patentes, las marcas¹⁵² y, por qué no, añadimos, el nombre de dominio.

2.2.2. El bien jurídico digital

El nombre de dominio cumple con los requisitos necesarios para ser calificado como un bien jurídico. Al respecto, el CC parece darnos, inicialmente, la razón.

En primer lugar, el nombre de dominio, tal y como señala el CC, cumple la condición de bien, pues presupone entidad, es decir, existencia real (no necesariamente tangible), autónoma y aprehensible mediante los sentidos y la inteligencia en su unidad como algo separado de los otros entes.

Puede ser susceptible de apropiación o, más exactamente, de titularidad. Recordemos que sin «apropiabilidad», que ha de entenderse como la posibilidad de influencia y monopolio, no hay bien en sentido jurídico¹⁵³. Su carácter único y necesario para la conectividad entre las personas en Internet hace de él un elemento económicamente valorable, y esa valía pecuniaria es la que justifica su apropiabilidad.

Es un bien con gran posibilidad de influencia debido al monopolio técnico que se otorga al titular con su registro. Sólo la persona que lo registre le podrá asignar su destino, ya sea usándolo, ya sea transmitiéndolo a otro para su posterior utilización o venta.

En segundo lugar, el nombre de dominio no está comprendido de entre las cosas que indica el CC como «cosas imposibles» o «que están fuera del comercio de los hombres»¹⁵⁴.

Hasta aquí, se entiende que el nombre de dominio puede ser un objeto de derecho. La afirmación sobre su calificación como bien jurídico nos ahorra entrar en discusiones de carácter puramente teórico y nos impulsa a considerar lo más urgente: las medidas prácticas necesarias para que resulte efectiva la protección del nombre de dominio como bien jurídico digital. Sin embargo, como ya hemos apuntado, la situación se complica cuando acudi-

¹⁵² LA CRUZ BERDEJO, J. L. y otros, *op. cit.*, p. 3.

¹⁵³ *Vid.* LA CRUZ BERDEJO, J. L. y otros, *op. cit.*, p. 4.

¹⁵⁴ Para saberlo habremos que atender, a las concepciones sociales y a los parámetros del artículo 1255; entre que constituyen valores personalísimo e intransferibles, o prestaciones que la moral corriente rechaza como objeto de posible obligación. *Ibid.*

mos a la clasificación de «bienes» en el CC¹⁵⁵. No obstante, en la doctrina, el profesor La Cruz Berdejo clasifica a los bienes conforme a la naturaleza de los derechos que sobre ellos recaen, distinguiendo tres grupos:

1. Bienes que consisten en *algo* material o espiritual, sobre los cuales la persona tiene un poder directo (en su caso, un derecho absoluto), es decir, sin que para su goce o efectividad sea precisa la cooperación ajena: el honor, la autoría de un poema, etc.
2. Bienes que consisten en conducta ajena positiva o negativa, objeto de pretensiones relativas: derechos, facultades o funciones, etc.
3. Participaciones, objeto de los derechos sociales: la condición de socio o asociado, etc.¹⁵⁶

Advertimos en esta categorización la existencia y el reconocimiento de los bienes incorpóreos, que atienden a los supuestos en los que el hombre obtiene una utilidad (que es apreciada y protegida por el Derecho) de algo que ni es cosa material ni derecho. Dentro de esta noción se incluyen una heterogeneidad de bienes, objeto de regímenes jurídicos diversos. Entre los más destacados podemos mencionar las obras del ingenio, que el Derecho, por medio de la legislación sobre propiedad intelectual e industrial, regula y protege¹⁵⁷ y las energías¹⁵⁸.

Esta categoría de «bienes» llegó tardíamente al campo del Derecho. Antes de que esto ocurriera, por pereza o por necesidad, a falta de un régimen propio o suficiente, se les trataba de aplicar a estas «cosas incorporales», normas ya existentes para las cosas materiales (artículo 429 CC), lo cual era posible en la medida en que las normas se adaptaran a la es-

¹⁵⁵ *Vid.* arts. 333 a 347.

¹⁵⁶ LA CRUZ BERDEJO, J. L. y otros, *op. cit.*, p. 5.

¹⁵⁷ En el caso de la propiedad intelectual, la protección jurídica tiene matices no solamente económico-patrimoniales sino también personales porque en estos bienes inmateriales se encuentra la huella del autor.

¹⁵⁸ Las energías se convierten en bienes en el sentido jurídico cuando el hombre las utiliza y explota por los procedimientos que descubre o inventa, porque es cuando producen utilidad para el mismo. Esta categoría tiende a extenderse a medida que el progreso técnico avanza; el trabajo, el desarrollo económico moderno ha puesto de manifiesto el importante valor económico que poseen los servicios, entendidos como prestaciones de hacer o como despliegue de la energía humana. DIEZ PICAZO, L., *Instituciones... op. cit.*, p. 248.

pecial naturaleza de los bienes que buscan proteger, es decir, sólo era posible de una manera limitada.

La clasificación del profesor La Cruz Berdejo parece indicar que los nombres de dominio podrían quedar comprendidos dentro de la categoría de los bienes «incorpóreos». El término de bien jurídico digital ofrece la ventaja de que permite estudiar sin exceso sistemático la posible aptitud de estos bienes para ser objeto de derecho subjetivo y de negocios jurídicos. Sin embargo, la situación no resulta tan sencilla, ya que desde el punto de vista técnico-jurídico un bien digital como el nombre de dominio no puede constituir un bien inmaterial ni tampoco puede ser tratado como un bien mueble o inmueble.

2.2.3. La necesidad de una nueva categoría de bienes intangibles

Hablar de bienes inmateriales, como las patentes, las marcas y otros activos intangibles, es común en la práctica jurídica. El campo amplísimo de los bienes inmateriales ha ido des-tacándose de la disciplina de las cosas corporales conforme el progreso de la técnica y la creciente importancia de los medios de difusión y reproducción, y con ello de la cultura y de la publicidad comercial¹⁵⁹.

Como sabemos, sobre estos bienes inmateriales se goza un derecho de exclusiva que puede ser transmitido a través de los medios conocidos por la ciencia jurídica. En cambio, otros activos intangibles¹⁶⁰, como los nombres de dominio, aunque son transferidos por medio de una de las formas más conocidas por el Derecho –el contrato de compraventa–, dicha transmisión no goza, a nuestro modo de ver, de seguridad jurídica, ya que, como hemos podido comprobar a lo largo del presente estudio, la doctrina ha puesto de manifiesto la complejidad de calificarlos como un derecho de propiedad y ha expuesto la imposibi-

¹⁵⁹ Este progreso, ha dado lugar a una sociedad de producción industrializada en grandes series y de consumo de masa que, hoy por hoy, su protección jurídica constituye una materia netamente diferenciada del Derecho de las cosas.

¹⁶⁰ El término de «activos intangibles» en este estudio se referirá a aquellos activos que no pueden ser transmitidos manualmente por la ausencia de materialidad. *Vid.* NOMEN, E., *Valor razonable de los activos intangibles. El efecto mariposa de la segunda deslocalización*, Barcelona, Deusto, Instituto de Análisis de Intangibles. p. 19. «[...] si bien la mayoría de las definiciones parecen estar de acuerdo en que los activos intangibles son origen probable de beneficios económicos futuros, que carecen de sustancia física, que son controlados por la firma como resultado de eventos anteriores o transacciones... todavía existe la necesidad de una definición generalmente aceptada». *Vid.* CABIÑANO, G. A. y SÁNCHEZ P., *The Value Reference and Managerial Implications of Intangible: A literature Review*. Meritum.

lidad de considerarlos como un derecho de propiedad industrial, todo ello con fundamento en la legislación actual.

Esta imprecisión en la calificación jurídica del nombre de dominio hace que su transmisión sea ambigua, confusa y carente de certeza y seguridad jurídica. Si se pueden llegar a pagar millones de euros por un nombre de dominio, es preciso preguntarnos qué obtienen las partes en una transacción de esta naturaleza. Es preciso delimitar jurídicamente a esta figura, pues de otro modo puede que los «titulares» de nombres de dominio puedan perderlos en cualquier momento. Así fue como sucedió en EE. UU. cuando el Estado de Kentucky declaró como de su propiedad 141 nombres de dominio relacionados con el juego *online*¹⁶¹.

La falta de determinación jurídica del nombre de dominio trae también como consecuencia que en conflictos relacionados con esta figura se utilicen a conveniencia de las partes las distintas calificaciones jurídicas de las que ha sido objeto. Un ejemplo de ello se manifestó en el citado caso del Estado de Kentucky, donde a los demandados les resultó más efectivo argumentar que el nombre de dominio es un derecho derivado de un contrato de servicios que reclamar la propiedad del mismo (postura poco habitual, ya que un derecho como el de propiedad es mucho más sólido que el que proporciona la posición contraria).

Resulta irónico que, actualmente, una de las defensas más consistentes para quien ostenta un nombre de dominio en caso de conflicto es la imprecisión que existe en su determinación jurídica, aunque igualmente esta vaguedad opera en su contra, ya que en cualquier momento, tal y como sucedió en el caso del Estado de Kentucky, el Gobierno puede reclamar el nombre de dominio como suyo. Por todo ello, es preciso el reconocimiento de una nueva categoría de bienes intangibles. ¿Podríamos hablar entonces de bienes jurídicos digitales?

En la búsqueda de una respuesta a esta cuestión nos encontramos con los bienes que «aparentemente» son equivalentes a los digitales: los bienes inmateriales. No obstante, a pesar de su incorporeidad y de las similitudes que puedan tener con los bienes digitales, son diametralmente distintos.

¹⁶¹ *Vid. supra*, Capítulo 4, epígrafe 2.3.2.1.

2.2.4. La diferencia entre bienes inmateriales y bienes digitales

2.2.4.1. Los bienes inmateriales

El término «bien inmaterial» se utiliza en una acepción substancialmente negativa, en contraposición con la cosa corporal (por ello, en ocasiones, se habla de «cosa incorporeal»). El peso de la tradición jurídica romana induce a considerar como cosas corporales a aquellas perceptibles inmediatamente por el tacto o, al menos, por algún otro de los sentidos, contraponiendo a ello, de modo genérico, todo lo que no es inmediatamente perceptible de dicha manera.

Frente a las cosas materiales están los bienes inmateriales, donde el Derecho regula normativamente el propio supuesto de hecho constitutivo del bien. Por un lado, únicamente se toman en consideración algunas creaciones intelectuales para el establecimiento de un derecho absoluto. Por otro, el Derecho regula la propia individualización en un bien determinado (bien inmaterial) de la creación intelectual (que responde a uno de los tipos que pueden dar lugar a la constitución de bienes inmateriales)¹⁶².

La constitución de este bien inmaterial se funda mediante una norma elaborada a partir de la existencia de una creación intelectual cuyas características se corresponden con uno de los tipos de creaciones tuteladas por el propio ordenamiento jurídico¹⁶³. Recordemos en este punto que hay creaciones intelectuales que no son susceptibles de constituirse en un bien inmaterial, como las ideas.

Las particularidades que presentan los derechos sobre las invenciones, las marcas y las creaciones intelectuales motivaron la formación de una nueva categoría de derechos absolutos conocida como derechos sobre bienes inmateriales. Éstos han sido definidos por la doctrina española como «creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y, por su importancia económica, son objeto de una tutela jurídica especial»¹⁶⁴. Tienen las siguientes características:

¹⁶² ASCARELLI, T. *Teoría...*, *op. cit.*, pp. 319-320.

¹⁶³ *Ibid.*, p. 285.

¹⁶⁴ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial («Know-how»)*, *op. cit.*, pp. 73-74.

1. No son susceptibles de un disfrute económico inmediato, sino que necesitan plasmarse en algo corpóreo. Distinción entre «*corpus mechanicum*», instrumento sensible en que se materializa y hace sensible el bien inmaterial, y «*corpus mysticum*», que está constituido por la idea que es la entidad inmaterial¹⁶⁵. Para que la creación intelectual pueda ser objeto de un derecho absoluto es preciso, ante todo, partir de la distinción entre el acto de creación y el trabajo intelectual en sí mismo. El primero puede concebirse, como un acto material que, por tanto, no necesita ser consciente. Pero al acto de creación se contraponen a la creación objetivamente identificable. De las creaciones intelectuales se desprenden dos aspectos constantes: por un lado, una creación intelectual no puede ser percibida sino a través de su exteriorización material en una cosa, por otro, la creación intelectual nunca se identifica con ninguna de sus exteriorizaciones, sino que siempre las trasciende. Como ejemplo, podemos citar la infinidad de etiquetas que reproducen una marca; siempre se antepone la marca como creación intelectual¹⁶⁶. De este modo, la creación intelectual se contraponen a las cosas en las cuales se exterioriza y sin cuya exteriorización no sería cognoscible. La cosa o lo material es el vehículo de su exteriorización, manifestación que, sin embargo, no se identifica con la creación misma¹⁶⁷.
2. La representación del bien inmaterial es ilimitadamente repetible, de ahí su utilidad económica, industrial y comercial, al convertirse en mercadería. La creación intelectual como tal puede, permaneciendo idéntica, exteriorizarse en

¹⁶⁵ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre...*, *op. cit.*, p. 27.

¹⁶⁶ ASCARELLI, T., *op. cit.*, p. 265.

¹⁶⁷ Otra muestra de esta vinculación de lo material con lo inmaterial lo encontramos por ejemplo, en las invenciones protegibles por la patente o por el modelo de utilidad que tienen la «doble dimensión de entidad material (*corpus mysticum*) desde el momento en que es una regla para resolver el problema técnico, pero posee también un soporte sensible (*corpus mechanicum*) que la hace aprehensible por los sentidos. De forma similar sucede con los diseños industriales: la apariencia en cuanto idea es la entidad inmaterial y el aspecto del producto en el que se incorpora es el soporte o puente sensorial. Por su parte, aunque no tiene un perfil tan definido como las creaciones industriales, en la marca, la realidad intangible es el signo en cuanto entidad inmaterial pero que necesita hacerse perceptible a través del soporte o *corpus mechanicum* en que consiste el propio signo (la denominación, el gráfico, la forma de un envase, etc.)». OTERO LASTRES, J. M., «Introducción», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 52.

un número indeterminado de cosas. No es, por tanto, localizable en el espacio, si bien en el espacio y en el tiempo es localizable el acto de su creación. No es tampoco extingible o destructible¹⁶⁸.

3. El bien inmaterial es susceptible de posesión simultánea por varios sujetos, en contra de la regla, válida para los bienes, de que «no puede haber posesión simultánea de dos sobre una misma cosa»¹⁶⁹. No obstante, desde otro punto de vista, la determinación de cuál es el sujeto que puede contar con los derechos sobre esos bienes constituye una de las preocupaciones de la disciplina jurídica en materia de invenciones, modelos de utilidad y signos distintivos¹⁷⁰.
4. El bien inmaterial aparece definido o delimitado en concreto por la ley: es el «objeto» protegido por el derecho de propiedad industrial¹⁷¹.

En este sentido, nos interesa resaltar que la existencia de un comercio que tuviera por objeto la transmisión de este tipo de bienes era impensable hasta que se los comenzó a concebir como bienes inmateriales, es decir, hasta la constitución de un derecho subjetivo sobre los mismos.

El derecho sobre el bien inmaterial, así delimitado, consiste en un derecho absoluto que se concreta fundamentalmente en la facultad de explotación en exclusiva por parte de su titular.¹⁷² En realidad, se trataría de un derecho subjetivo muy semejante al derecho de propiedad, pues el derecho sobre un bien inmaterial se concreta en un derecho exclusivo de explotación, dotado de contenido patrimonial, apto para ser objeto de tráfico jurídico.

Las leyes protectoras de este tipo de bienes, como, por ejemplo, la Ley de Marcas española, abordan el tratamiento de la marca como «objeto de derecho de la propiedad». Sin

¹⁶⁸ ASCARELLI, T., *op. cit.*, p. 266.

¹⁶⁹ Tengamos siempre presente la distinción entre acto de creación y la creación misma. Esta última, objetivamente idéntica, puede ser conseguida independiente y autónomamente por varios sujetos.

¹⁷⁰ *Ibid.*, p. 265.

¹⁷¹ Esta clasificación viene contenida en VICENT CHULIÀ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, tomo I, vol. 1, Barcelona, Bosch, 1991, p. 13.

¹⁷² ASCARELLI, T., *op. cit.*, p. 287.

embargo, la propiedad industrial se fundamenta jurídicamente en lo que los más autorizados en la materia denominan derechos *sui generis*¹⁷³.

Observamos que se establece un régimen jurídico especial para este tipo de bienes, supeditado a una realidad económica y social que exigía una definición y la debida protección de los mismos. La Revolución Industrial trajo consigo esta nueva forma de concepción del bien que no corresponde con el concepto tradicional del bien jurídico regulado hasta ese momento en nuestro Derecho.

La evolución del Derecho sobre los bienes inmateriales es una muestra del reconocimiento a las originales formas de representación de los bienes, prueba de ello es el sólido e importante Derecho de la propiedad intelectual en sentido amplio, que gira en torno a los mismos. Ésta es la principal y más aplastante diferencia con los denominados «bienes digitales», ya que éstos, a pesar de haber surgido en el marco de una revolución tecnológica sin precedentes, no gozan de ningún reconocimiento jurídico.

Las nuevas tecnologías han modificado las formas tradicionales de las relaciones sociales y del comercio. Por ello, es necesario que se medite acerca del reconocimiento jurídico de los bienes digitales. La apertura de una nueva categoría de bienes jurídicos intangibles que, como el nombre de dominio, representan, al menos, el activo económico más importante de las empresas en la Red, y, en su parte más esencial, la llave de ingreso a Internet, significaría dar certeza y seguridad jurídica a aquellos negocios cuyo objeto de contrato sea la transmisión de esta clase de bienes digitales.

2.2.4.2. Los bienes digitales

Los bienes digitales o electrónicos¹⁷⁴ aparecen en una variedad de formas: nombres de dominio, correo electrónico, sitios web, perfiles de redes sociales, aplicaciones (apps)¹⁷⁵, etc.

¹⁷³ Vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *op. cit.*, p. 54.

¹⁷⁴ También son denominados por la doctrina estadounidense como «virtual goods» Vid. DIBBELL, J., «Dragon Slayers or Tax Evaders?», *Legal Aff.* Jan/Feb 2006, p. 49; BRADLEY, C. y FROOMKIN, M. A. «Virtual Worlds, Real Rules», *49 N.Y.L. Sch. Law Review*, 2004-2005, p. 132; KATSH, E., «Bringing Online Dispute Resolution to Virtual Worlds: Creating Processes Through Code», *49 N.Y.L. Sch. Law Review*, 2004-2005, p. 288. A lo largo del presente trabajos nos referiremos indistintamente a ellos como bienes digitales o electrónicos.

¹⁷⁵ Los app's son aplicaciones que se instalan en los dispositivos móviles inteligentes, como los *smartphones* o las *tablets* (tabletas). Permiten la reproducción de contenidos multimedia. Son pequeños programas o aplica-

En 1998, cuando la ICANN se formó, sólo un 4% del mundo estaba conectado a Internet, de los cuales la mitad estaba en Estados Unidos¹⁷⁶. Sólo existían tres millones de *websites*¹⁷⁷ y siete gTLD¹⁷⁸. Actualmente el 35% de la población está conectada (casi la mitad está en Asia)¹⁷⁹, hay 635 millones de *websites*¹⁸⁰ y hay más de 1 900 solicitudes para un nuevo gTLD¹⁸¹.

Asimismo, en 1998 había tres registros regionales de Internet que prestaban servicios a todo el planeta (ARIN, RIPE NCC y APNIC) y ninguna ccNSO. Actualmente, existen cinco registros regionales, con África y América Latina que administran sus propias regiones en las ccNSO esparcidas por todo el mundo¹⁸².

En un día normal se envían 144 000 millones de correos electrónicos¹⁸³, se cargan 300 millones de fotos en Facebook¹⁸⁴ y 108 000 horas de vídeo en YouTube¹⁸⁵. Más del 65% de esos correos electrónicos son correos no solicitados (spam)¹⁸⁶, el 50% de los usua-

ciones informáticas que realizan funciones como por ejemplo juegos, calculadoras, directorios, glosarios, programas formativos, presentaciones o catálogos de empresas. Permiten a las empresas ofrecer nuevos servicios a los clientes o personal interno con multitud de información y contenidos en formatos muy atractivos, a través de los móviles o las tabletas (*ipad* fue la primera tableta que salió al mercado). Sobre el particular, *vid.* Ideapps, «¿Qué son», http://ideapps.es/pdf/que_son_las_apps.pdf; Omni Gaea, «¿Qué son los apps?», <http://www.omnigaea.com/gaeabook/que-es-el-gaeabook> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁷⁶ Computer Industry Almanac Inc., «North America is the Leading Region for Internet Users According to the Computer Industry Almanac», <http://www.c-i-a.com/pr0899.htm> [visita: 23 de junio de 2013]; All About Market Research, «Internet Growth and Stats», <http://www.allaboutmarketresearch.com/internet.htm> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁷⁷ OCLC Research, «Size and growth statistics. Number of Web Sites», <http://www.oclc.org/research/activities/wcp/stats/size.html> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁷⁸ RFC 1591, en <http://tools.ietf.org/html/rfc1591> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁷⁹ Cifras de 30 de junio de 2012, *Vid.* Internet Usage and Population in North America en *Internet World States Usage and Population Statistics*, 2012, <http://www.internetworldstats.com/stats.htm> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁸⁰ Pingdom, «Internet 2012 in numbers», <http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers/> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁸¹ ICANN, «New gTLDs Applications Statistics», <https://gtldresult.icann.org/application-result/application-status> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁸² NRO, «Global Internet Resources», <http://www.nro.net/about-the-nro/regional-internet-registries> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁸³ Pingdom, *ibid.*

¹⁸⁴ Facebook, «Newsroom», <https://newsroom.fb.com/Products> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁸⁵ YouTube, «Statistics», <http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁸⁶ Pingdom, *ibid.*

rios de Facebook accede mediante teléfonos móviles¹⁸⁷ y los usuarios de YouTube miran 133 millones de vídeo por día¹⁸⁸.

Sin embargo, la historia de Internet trata de algo más que simplemente el crecimiento a nivel mundial. Internet es un recurso compartido, como nunca antes el mundo había experimentado. Es una plataforma que impulsa el cambio continuo en todo lo que toca. La tecnología móvil es la mayor impulsora individual de desarrollo y cambio de Internet, 6 700 millones de suscriptores móviles que en la actualidad generan 13% de todo el tráfico en Internet¹⁸⁹. Para fines de 2013, habrá más dispositivos móviles que personas en el planeta¹⁹⁰.

Las aplicaciones han cambiado por completo la forma en la que accedemos al contenido desde las URL hasta un click en un icono. En sólo seis años, se han descargado 45 000 millones de aplicaciones¹⁹¹. Para 2018, se esperan que las descargas de aplicaciones alcancen los 350 000 millones. Será un mundo centrado en las aplicaciones¹⁹².

Como motor económico, Internet es responsable de 8 billones de dólares anuales en transacciones de comercio electrónico¹⁹³. En trece países (Alemania, Reino Unido, Suecia, Rusia, Japón, Corea del Sur, Brasil, EE. UU, Cánada, Francia, Italia, India y China) los gastos y el consumo relacionado con Internet ahora exceden de los que se realizan en agri-

¹⁸⁷ Socialmouths, «Facebook Growth of tis mobile users», <http://socialmouths.com/blog/2012/09/17/facebook-mobile-growth> y <http://thenextweb.com/facebook/2012/10/04/facebook-now-has-600-million-monthly-active-mobile-users> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁸⁸ You Tube, *ibid*.

¹⁸⁹ Pingdom, *ibid*. Enlace a <http://kpcb.com/insights/2012-internet-trends-update> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁹⁰ Mashable, «Mobile Devices Will Outnumber People by the End of the Year», <http://mashable.com/2013/02/06/mobile-growth/> [visita: 23 de junio 2013].

¹⁹¹ NAGEL, D., «Free Apps to Make Up 89 Percent of Mobile Downloads This Year», <http://campustechnology.com/articles/2012/09/13/free-apps-to-make-up-89-percent-of-mobile-downloads-this-year.aspx> y www.mobilestatistics.com [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁹² MARTIN, J., «More than 350B smarphone and tablet apps downloaded by 2018 and other data ponts from our new forecats», noviembre de 2012, <http://blogs.strategyanalytics.com/AEO/post/2012/11/06/More-than-350B-smartphone-and-tablet-apps-downloaded-by-2017-and-other-data-points-from-our-new-forecasts.aspx> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁹³ Mckinsey Global Institute, «Internet matter: The Net's sweeping impacto n growth jobs and prosperity», http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/internet_matters [visita: 23 de junio de 2013].

cultura y energía¹⁹⁴. Para 2020, nada menos que un billón de dispositivos estarán conectados: edificios, rutas, coches, personas, animales, accesorios, todo lo imaginable¹⁹⁵.

La Internet del futuro es vasta. Para 2020, sus usuarios alcanzarán los 5 000 millones, muchos de los cuales no utilizarán los teclados con caracteres latinos¹⁹⁶. Tomando en cuenta todo esto, ¿qué tan relevantes serán los bienes digitales en este escenario? ¿Y los nombres de dominio? Nosotros creemos que serán fundamentales.

El incremento de la repercusión social y económica de los bienes electrónicos es notorio. Facebook no es Facebook sin su URL-nombre de dominio y perfiles de sus usuarios, al igual que las aplicaciones y el resto de bienes electrónicos ¿Qué sucedería por ejemplo, si Facebook entrase en concurso de acreedores? ¿Se podrían hacer valer como bienes sus intangibles? En el mismo sentido, muchas personas obtienen beneficios económicos de sus blogs, ¿serían éstos parte de su patrimonio?¹⁹⁷.

Los bienes digitales se definen como aquellos códigos informáticos que se encuentran diseñados de tal forma que expresan de forma digitalizada herramientas del mundo real. Por ello, la mayoría de las veces actúan no solamente como información sino también como una simulación de un bien jurídico y que, por su similitud con sus equivalentes en el mundo físico, podrían ser susceptibles de apropiación¹⁹⁸. Dicha propiedad sería especial y recaería sobre el bien jurídico simulado. Esta expresión informática es visible pero no sensible para las personas, por lo que no puede ser plasmada en algo material, a diferencia de los ya referidos bienes inmateriales.

La repercusión del entorno electrónico sobre el real se debe a que el primero es creado por el segundo a través de la digitalización de la información encriptada en distintos códigos que aparentan la sociedad «real». El verdadero significado de los bienes electróni-

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ MACMANUS, R., «Cisco: 50 Billion Things on the Internet by 2020», <http://readwrite.com/2011/07/17/cisco-50-billion-things-on-the-internet-by-2020#awesm=~o9zSSQcp6OkI3P> [visita:23 de junio de 2013].

¹⁹⁶ Visual.ly, «The Internet in 2020», <http://visual.ly/internet-2020-0> [visita: 23 de junio de 2013].

¹⁹⁷ *Vid.* BROWN RICHARDSON, S., «Classifying Virtual Property in Community Property Regimes: Are My Facebook Friends Considered Earnings, Profits, Increases in Value, or Goodwill?», 85 *Tul. L. Rev.*, 2010-2011, pp. 717-770.

¹⁹⁸ FAIRFIELD, J. A. T., «Virtual Property», 85 *B.U.L. Rev.*, 2005, p. 1048.

cos¹⁹⁹ radica en los efectos que tienen sobre el mundo material. La actividad social y económica no repercute en el espacio virtual sino en el real²⁰⁰, y es ahí donde radica su principal importancia. La aparición de estas expresiones intangibles, pero visibles no obstante, son ahora instrumentos importantes para el desarrollo social y económico del ser humano. Cada día que pasa aumenta la necesidad de estar conectado; el efecto de la Red de redes es cada vez más profundo en la forma en la que trabajamos, vivimos y aprendemos²⁰¹.

Internet, junto con otras tecnologías vinculadas a la informática, está facilitando a algunos países en desarrollo dar el salto a la Revolución industrial y a la «era Internet». Ya se dice que esta tecnología es una de las llaves de las fuerzas económicas y culturales del siglo XXI²⁰².

La necesidad de desarrollo en un entorno electrónico es más evidente en el aspecto económico, pues es donde más rápidamente se ha notado la relevancia de la digitalización. Ya hemos hecho referencia a la importancia del comercio electrónico, que va desde las transacciones electrónicas sobre bienes materiales hasta las transacciones electrónicas sobre las simulaciones de estos bienes o de otros intangibles²⁰³.

Los bienes digitales se manifiestan en formas que imitan las experiencias que tienen las personas con bienes materiales, como las cosas muebles e inmuebles (sillas, mesas, ropa, casas, automóviles, etc.), e inmateriales (marcas, nombres comerciales, música, etc.).

La comprensión de esta especie de intangibles puede servir de ayuda a las instituciones jurídicas para legislar sus formas de transmisión. Por ejemplo, sobre un bien digital no

¹⁹⁹ Término utilizado por MORINGIELLO, J. M., «False Categories in Commercial law: The (ir)relevance of (in)tangibility», 35 *Florida State University Law Review*, 2007-2008, pp. 120 y ss.

²⁰⁰ CASTRONOVA, E., *Synthetic Worlds: the bussiness and cultur of online games*, Chicago, University of Chicago Press, 2005.

²⁰¹ Asimismo, debido a la existencia del entorno electrónico las grandes empresas pueden conectarse con sus empleados, proveedores y socios alrededor del mundo y los pequeños empresarios pueden encontrar a sus clientes en cualquier lugar. Los empresarios pueden además contratar empleados capacitados sin importar donde estén y expandir enormemente las oportunidades de trabajo dando a las naciones en desarrollo la oportunidad de convertirse en economías fuertes, proveedoras de servicios para el resto del mundo.

²⁰² Report to the President Prepare and Inspire: K-12 Education in Science Technology, Engineering, and Math (Steam) For America's Future. Septiembre de 2010. Texto publicado en <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-stemed-report.pdf> [visita: 23 de junio de 2013].

²⁰³ Vid. LASTIRI SANTIAGO, M., «Los desafíos del Derecho de marcas en los mundos virtuales como el *Second Life*», *Revista de contratación electrónica*, 99, 2008, pp. 123-169.

puede haber «entrega» material²⁰⁴; en este caso –que bien podría ser el del nombre de dominio–, la entrega sólo puede llevarse a cabo por medios electrónicos.

Para un mayor entendimiento de los bienes digitales, expondremos a continuación la clasificación de los mismos, para ubicar entre ellos al nombre de dominio y exponer, a continuación, el derecho que recaería sobre el mismo.

2.2.5. Clasificación de los bienes digitales

2.2.5.1. Bienes digitales no excluyentes

Son aquellos códigos informáticos que pueden ser utilizados por diferentes personas simultáneamente. Este tipo de códigos son regulados por leyes especiales, como las legislaciones de la propiedad intelectual e industrial, que protegen el interés creativo de estos bienes *no excluyentes*²⁰⁵.

Estos códigos de *no exclusión* representaron la gran novedad de Internet, y despertaron el interés de los juristas debido a los conflictos que se originan sobre los mismos. Un ejemplo de ello son las demandas por descargas de obras protegidas a través de las redes *peer to peer* (P2P)²⁰⁶.

La digitalización ha hecho posible que cualquier información pueda representarse numéricamente, lo que produjo enormes consecuencias filosóficas y prácticas. Desde el punto de vista filosófico, la digitalización hace posible que grandes creaciones literarias,

²⁰⁴ MORINGIELLO, J. M., «What virtual worlds...», *op. cit.*, 62 *Florida Law Review*, 2010, p. 163.

²⁰⁵ Si las leyes que salvaguardan estos bienes inmateriales no existieran, los creadores no recuperarían los costes que conllevan sus creaciones. FAIRFIELD, J. A. T., *op. cit.*, p. 1049. Al respecto, Richard Posner señala que «la propiedad intelectual se caracteriza por el coste fijo en relación al coste marginal. A menudo la acción creadores implica un coste alto, pero una vez que se crea, el costo de hacer copias de la creación es notoriamente más bajo, tal es el caso del *software*, donde sólo sería una exageración hablar de un costo marginal igual a cero. Sin una protección jurídica, el creador de la propiedad intelectual no puede ser capaz de recuperar su inversión, porque los competidores pueden aprovecharse de ella». POSNER, R., «Antitrust in the New Economy», U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 106, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=249316 [visita: 23 de abril de 2011].

²⁰⁶ El *peer to peer* es un protocolo que posibilita la interconexión de ordenadores personales unidos a Internet. Define un tipo de redes electrónicas de comunicación en las cuales todos los participantes son servidores de almacenamiento de archivos, de forma que ofrecen servicio de descarga de dichos archivos al resto de miembros de las redes. PriceWaterhouse Coopers, PROMUSICAE (Productores de Música en ESPAÑA), *Libro Blanco de la música en España*, 2005, p. 41.

musicales o audiovisuales sean tratadas exactamente igual que cualquier otra «información». Desde el punto de vista práctico, la digitalización altera profundamente la economía y la naturaleza de la reproducción y distribución de esa información²⁰⁷.

Asimismo, otro fenómeno que ha despertado la atención de los juristas es el surgimiento de los mundos virtuales como *Second Life*, un *3D Online Digital World* –mundo virtual tridimensional *online*– ideado y creado por sus propios residentes²⁰⁸, donde nacen infinidad de bienes digitales *no excluyentes*. Los mundos virtuales suelen ser representaciones informáticas tridimensionales que permiten simular percepciones artificiales que van cambiando conforme avanza la ciencia y la tecnología. Pueden crear distintos escenarios sociales, como por ejemplo, tiendas, supermercados, museos, hoteles²⁰⁹, parques, ciudades, campus universitarios, etc. Asimismo, se simulan productos y servicios que son objeto de transacciones comerciales en las que se utiliza dinero real (dólares norteamericanos concre-

²⁰⁷ Con la aparición de los programas de *software* han surgido un sin fin de simulaciones de bienes inmateriales. Por medio de las redes P2P se logra la reproducción, distribución y comunicación pública de creaciones intelectuales. Esto ha modificado de forma importante los hábitos de consumo y transformado la industria de la música y del cine. Estos archivos de música y vídeo protegidos por los derechos de autor que son descargados, en muchas ocasiones, de forma ilegal a través de las redes P2P, tienen la capacidad de llegar por medio de la digitalización a un sinnúmero de personas. «La información digitalizada no sólo puede ser reproducida con mucha mayor fidelidad y perfección que la tradicional información analógica, sino que tiene mayor plasticidad y puede experimentar ilimitadas modificaciones o alteraciones y además, lo que resulta fundamental, es accesible simultáneamente a un número ilimitado de personas, que pueden contemplar en su ordenador individual el mismo archivo en línea o fuera de ella, lo que no es posible, por ejemplo, con un libro impreso tradicional». GÓMEZ SEGADÉ, A., «El comercio electrónico...», *op. cit.*, p. 23. Para mayor abundamiento en el conflicto entre las redes P2P y los derechos de autor *vid.* APARICIO VAQUERO, J. P., «El intercambio de archivos en redes depares a la luz del derecho vigente», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 8, Madrid, 2005; BARRAL VIÑALS, I., «Los derechos de autor en las redes abiertas» en *La regulación del comercio electrónico: totalmente adaptado a la LSSICE y a la modificación de la ley del comercio minorista*, Madrid, Dykinson, 2003; CARBAJO CASCÓN, F., «El pulso en torno a la copia privada», *Revista de propiedad intelectual*, 16, enero-abril, 2004; CRUZ RIVERO, D., «Distribución de música a través de Internet, ¿lucro o copia privada? (A propósito de la Sentencia 309/06, de 14 de julio de 2006, del Juzgado de lo Penal no.3 de Santander)», *Revista de contratación electrónica*, 76, noviembre 2006; GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., «Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P. Su regulación en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual», *Revista de la propiedad intelectual*, 16, enero-abril 2004; GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J., «Napster: “copias robadas”, responsabilidad de los intermediarios y otros interrogantes para el derecho de autor en Internet» en *Revista de propiedad intelectual*, 6, septiembre-diciembre, 2000 y «La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes Peer to Peer (P2P)», *Revista de propiedad intelectual*, 18, septiembre-diciembre de 2004, entre otros.

²⁰⁸ RYMASZEWKI, M., *Second Life: Official Guide*, John Wiley & Sons, 2007, p. 4. Algunos usuarios buscan en él vivir la vida de sus sueños; una vida paralela al mundo real en la que los límites los marca tan solo la propia imaginación. *Vid.* www.euroresidentes.com/blogs/avances_tecnologicos/2007/01/second-life.html [visita: 23 de junio de 2013].

²⁰⁹ *Vid.* MENDOZA, J., «Visita virtual interactiva: el *Second Life* de los hoteles», *Cuadernos de gestión y dirección de hoteles y restaurantes*, número 40, 2008, pp. 15-19.

tamente)²¹⁰. La promoción de estos bienes y el uso no autorizado de las marcas en estos mundos virtuales ha traído como consecuencia novedosas infracciones sobre estos signos distintivos²¹¹.

²¹⁰ Vid. PASSMAN, M. H. «Transactions of virtual items in virtual worlds», 18 *Alb. L.J.SCI. & Tech.*, 2008, pp. 259 y 268. Un factor que constituye la diferencia de *Second Life* con otros espacios virtuales es el hecho de tener su propia moneda, que se traduce fácilmente a divisas aceptadas por el sistema monetario internacional. El *Linden Dollar* puede cambiarse en *LindeX* –oficina de cambio de *Linden Lab*– al tipo de cambio actual de unos 270 dólares Linden por dólar de los EE. UU. Igualmente, existen oficinas autorizadas por *Linden Lab, Inc.* en Europa, como es la *Eldex-European Linden Dollar Exchange*. Vid. <http://www.eldexchange.eu>; también punto 1.5 de las Condiciones de Servicio de *Second Life*.

El interés que suscita *Second Life*, no está motivado por el volumen que alcanza su población, sino porque actualmente representa la mejor alternativa para comenzar a experimentar en este tipo de entornos actividades comerciales. Ello responde a la presunción de que la web 2D que conocemos evolucionará hacia espacios 3D similares a *Second Life*.

Asimismo, los productos a la venta en *Second Life* son simulaciones digitalizadas de ropa, zapatos, vehículos, muebles y, por supuesto, casas. Todos los productos y servicios mencionados son digitales, es decir, códigos informáticos simuladores de los bienes del mundo físico. *Second Life* representa una plataforma para crear y utilizar derechos de propiedad industrial e intelectual en su versión digital.

Además, posee un sistema económico virtual constituyendo un auténtico *e-Marketplace*, con la diferencia que las transacciones económicas se llevan a cabo entre particulares a través de sus *avatares*. («Los Mercados Electrónicos Cerrados, conocidos en la práctica como *e-Marketplaces*, son una de las manifestaciones más ilustrativas de la Sociedad de la Información. La Sociedad de la Información no es un estado, sino un proceso; un proceso consistente en la migración a un nuevo espacio, el espacio digital. Objetos, sujetos y actividades se trasvasan del territorio natural o analógico al espacio digital, del mundo de átomos del mundo de bits. Así, la Red alberga aulas, museos, campos de juego, lugares de reunión, ventanillas de la administración pública y, desde luego, mercados...»). RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., *El régimen jurídico de los mercados electrónicos cerrados. (e-Marketplaces)*, Barcelona, Marcial Pons, 2006, pp. 23 y ss.).

Second Life se convierte así en un «nuevo soporte de una de las actividades más antiguas de la humanidad, el intercambio de bienes y servicios» (ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho de la Contratación Electrónica*, Madrid, Civitas, 2001, p. 33; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., *ibid.*), en el cual se venden bienes nacidos en este ámbito. Este hecho hace que este espacio tenga un gran potencial y sea utilizado por los *avatares* como instrumento de comercialización y un medio donde se crean objetos digitales que pueden ser protegidos o están protegidos por los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio.

El principio de titularidad de las creaciones de *Second Life* y el hecho de que su moneda interna pueda cambiarse por dinero del mundo real ha impulsado una verdadera economía de consumo en el mundo virtual. Sin embargo, esta plataforma cuestiona seriamente la teoría de los bienes inmateriales, pues independientemente de las infracciones que existan a derechos previos de propiedad intelectual, los bienes nacidos en este entorno carecen del *corpus mechanicum* que requiere el bien inmaterial para ser sujeto de protección. OMPI, «La propiedad intelectual y las empresas: *Second Life*- La promoción y uso no autorizado de las marcas en los mundos virtuales», *Revista de la OMPI*, nº.6, noviembre de 2007, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/-2007/06/article_0004.html [visita: 20 de noviembre de 2008]; QUARMBY, B., «Pirates among the Second Life Islands- Why you should monitor the Misuse of your Intellectual Property in Online Virtual Worlds», 26 *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2008-2009, pp. 667-694. Para mayor abundamiento acerca de la problemática que surge entre el *Second Life* y el derecho de marcas. Vid. LASTIRI SANTIAGO, M., «Los desafíos del Derecho de marcas en los mundos virtuales como el Second Life», *Revista de contratación electrónica*, 99, 2008, pp.123-169; MORINGIELLO, J. M., «What virtual worlds can do for property law», *Florida Law Review*, 62, 2010, pp. 159-202.

²¹¹ Vid. OMPI, «La propiedad...», *ibid.* En el mismo sentido, LASTIRI SANTIAGO, M., «Los desafíos...», *ibid.*

Este tipo de bienes digitales están diseñados para actuar como recursos *no excluyentes*, pues, valga la redundancia, no *excluyen* a otros bienes digitales iguales, es decir, que la utilización del código por una persona no impide su uso a otra. La *no exclusión* permite la creación y distribución de copias exactas a coste cero y que éstas pueden ser repetidas ilimitadamente²¹².

La principal preocupación del legislador respecto a los bienes inmateriales radica en su naturaleza *no excluyente*. Por ello, se creó para su protección, un derecho *exclusivo y excluyente* en el sentido de que sólo se puede conceder un derecho de *exclusión* sobre un mismo objeto, aunque exista otro objeto idéntico, creado de forma independiente por un tercero. Se confiere al titular el derecho exclusivo a explotar económicamente el bien sobre el que recae dicho derecho.

Desde la óptica del mercado, esta característica de «exclusividad» implica que cada uno de estos derechos origina un ámbito, un espacio, que queda reservado tan solo para su titular, lo que conlleva para los terceros el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Por esta razón, sin el consentimiento, por ejemplo del titular de la marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o los servicios distinguidos por la misma²¹³.

En la propiedad industrial, el derecho otorgado es excluyente en el sentido de que una vez concedido a uno, quedan excluidos todos los demás. Por eso se dice que los derechos de propiedad industrial, cada uno dentro de sus propios límites, producen un efecto de bloqueo, ya que el titular puede excluir a todos los demás de la explotación del objeto sobre el que recae su derecho²¹⁴. Por tanto, los bienes digitales son simplemente *no excluyentes* como consecuencia de su naturaleza, y son «intencionalmente» excluyentes en la medida en que pueden ser objeto de derechos de propiedad intelectual.

²¹² Recordemos que los bienes inmateriales pueden tener multiplicidad de exteriorizaciones. Un ejemplo son las marcas que identifican infinidad de productos y servicios, son imitadas y reproducidas numerosas veces de forma idéntica por quienes no han invertido el más mínimo esfuerzo ni inversión.

²¹³ OTERO LASTRES, J. M., «Introducción»..., *op. cit.*, p. 53.

²¹⁴ *Ibid.*, p. 54.

2.2.5.2. Bienes digitales excluyentes

Estos bienes digitales no han sido objeto de interés ni para la doctrina, ni para los legisladores. Son aquellos códigos informáticos confeccionados para ser utilizados por una sola persona, sin posibilidad de ser empleados por otras simultáneamente²¹⁵.

Los bienes excluyentes son los que impregnan la Red de redes y conforman la mayoría de los más importantes recursos *online*. Estos códigos constituyen el componente estructural de Internet. En este sentido, el bien digital excluyente con más relevancia es el nombre de dominio junto con los URL²¹⁶. Le siguen las cuentas de correo electrónico (que derivan de un nombre de dominio)²¹⁷ y los perfiles de redes sociales como Facebook²¹⁸. Cabe acla-

²¹⁵ FAIRFELD, J., *op. cit.*, pp. 1049 y 1054; LIPTON, J. *Internet...*, *op. cit.*, p. 4.

²¹⁶ Un URL es la ubicación y método de acceso a los recursos en línea. Se trata de una forma de especificar la localización de la información disponible públicamente en Internet. *Dictionary of Computer and Internet Terms*, décima edición, 2009, p. 505. Son el más común y eficiente de los modos de referirse a la información disponible en la Red o cualquier otro servicio de Internet. Los programas para navegar por la *www* (navegadores), presentan un recuadro en la parte superior de la pantalla en el que se debe teclear la dirección URL del recurso al cual se desea acceder (*Vid. GARCÍA VIDAL, A., Derecho de marcas...*, *op. cit.*, pp. 66 y 300; DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *Derecho Privado...*, p. 29). Los URL incluyen un protocolo de transmisión y un nombre de dominio. El primero es la forma de la transmisión de los datos entre los equipos informáticos; *Hypertext Transfer Protocol* (<http://>) es el protocolo más conocido (*Dictionary of Computer...*, *op. cit.*, p. 384). El nombre de dominio es el que sigue al protocolo de transmisión y, tal como hemos estudiado, es la ubicación real y sencilla para la ubicación de un sitio web. (*Vid. Capítulo I de la presente investigación*). En un lenguaje común, los usuarios «compran URL» y «registran nombres de dominio». Sin embargo, ambas frases son jurídicamente incorrectas, recordemos que la ICANN sirve como simple organizador de nombres de dominio, no posee ni controla el contenido de los mismos (*Vid. FAQ, ICANN, <http://www.icann.org/es/faq>* [visita: 6 de julio de 2011]). Lo que hace la ICANN es acreditar a registradores de nombres de dominio para que ellos asignen nombres de dominio, en muchos de los casos, «venden» los nombres de dominio o bien conceden licencia de uso del mismo a los usuarios, dicha utilización no es obligada, ni impone restricción alguna. Un registrador de renombre en el negocio de los nombres de dominio es GoDaddy.com (*Vid. Go Daddy. Go Daddy Domain Name Registration Agree, http://www.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?&pageid=REG_SA* [visita: 6 de Julio de 2011]).

²¹⁷ El correo electrónico es una comunicación individualizada, uno a uno. Permite enviar recibir mensajes escritos a otro u otros usuarios (*Vid. DE MIGUEL ASENSIO, P. A., op. cit.*, p. 30). A través del correo electrónico se puede transmitir mensajes de texto, de voz, imágenes, todo lo que puede ser digitalizado y almacenado en un ordenador (*Vid. RICHARDSON, S., op. cit.*, p. 754). Es además un medio de comunicación no interactivo, Existen grandes empresas, como Google, que proporcionan cuentas de email de forma gratuita. Se trata de una licencia de uso del *software* de Google, y este correo es mundial, libre de regalías y no transferible. El usuario mantiene la propiedad intelectual del contenido de los mensajes enviados, en la medida que es el usuario el creador y sea material protegible por este derecho (*Vid. Google. Gmail Legal Notices. http://mail.google.com/mail/help/intl/en/legal_notices.html* [visita: 23 de junio de 2013]; y también, DE MIGUEL ASENSIO, P. A., *op. cit.*, pp. 221-222). El interés en la propiedad de la dirección electrónica ha sido objeto de varios litigios en EE. UU. (*Vid. Hedenburg v. Aramark Am. Food Services. No. C06-5267 RBL, 2007 U.S. Dist LEXIS 3443 [WD. Wash Jan. 17, 2007]*, donde se discute cuándo el empleado tiene el derecho de acceso a su cuenta de *email corporative*).

²¹⁸ *Ibid*; RICHARDSON, S., *op. cit.*, pp. 749-758. Así como el correo electrónico es un medio de comunicación en línea, las redes sociales como Facebook permiten en primer lugar la construcción de perfiles públicos o

rar en este punto que lo que se analiza como bien digital no son los contenidos de los mismos, sino el bien en sí mismo, es decir, el nombre de dominio, el correo electrónico o la cuenta en la red social *per se*.

Los bienes digitales excluyentes tienen las características de ser lo que se conoce como *rivalrousness*²¹⁹, persistentes e interconectados²²⁰.

- *Rivalrous (excluyente)*. En oposición a los bienes digitales no excluyentes (*no rivalrous*), éstos son códigos que sólo pueden ser utilizados por una persona, es decir, si una persona emplea este tipo de bien digital, otra no podría hacerlo.

Se trata de una exclusión que viene dada por la naturaleza digital del bien y no por un derecho a vedar a un tercero su uso. La exclusión intrínseca es la principal diferencia entre los bienes digitales no excluyentes y los excluyentes. Los primeros son digitales, pero no excluyen a los demás de forma automática. Por ejemplo, al escuchar una obra musical almacenada en el formato de compresión MP3, el receptor de la obra musical no afecta a la capacidad de otras personas para escuchar la misma

semi-públicos dentro de un sistema limitado. En segundo lugar, articula el perfil a una lista de otros usuarios con los que comparte conexión y, por último, se pueden ver los contactos de otros perfiles con los que uno esté vinculado. BOYD, D. M. y ELLISON, N. B., «Social Network Sites: Definition, History and Scholarship», 13 *J. of Computer-Mediated Comm.*, 2001, http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd_ellison.html [visita: 13 de julio de 2011]. Para crear un perfil Facebook, el usuario se registra al igual que se hace para una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden colgar su fotografía, proporcionar información como su ciudad natal, edad, estado civil, lugar de trabajo, estudios, información de contacto, etc. El usuario puede convertirse en «amigo» de otros usuarios de Facebook, con lo cual permite interacción con los mismos, por ello el nombre de red social. Los mensajes pueden ser similares a los emails, pero se envían a través del servicio online de mensajería de Facebook. Igualmente, se pueden comentar las fotografías o vídeos que se cuelgan y se muestran en el denominado «muro» que son visibles los comentarios de los «amigos» a los cuales el usuario esté vinculado. Son distintos los efectos prácticos de las cuentas de Facebook. Existen el personal, que son perfiles en que los usuarios se conectan con amigos y proporcionan información (fotos, vídeos, comentarios) sobre sí mismos. Igualmente están los perfiles de grupos de discusión que se sirven de Facebook para anunciar noticias, eventos, etc. Otros utilizan los perfiles Facebook para hacer campaña de alguna meta particular. Vid. DE MORAES, L., «Facebook Campaign for Betty White Pays Off: 'SNL' Post Election-Season Numbers», *Washington Post*, 11 de mayo de 2010. Por otro lado están los perfiles Facebook que son utilizados por las empresas para comunicar a sus audiencias sus productos o servicios, y es un nuevo medio de captación de clientes sin tener que gastar grandes sumas de dinero. Por ejemplo, una heladería puede atraer clientes por la publicidad de sus nuevos sabores que son publicitados en el perfil del negocio en FB, los «amigos» están al tanto de cualquier anuncio que hace la heladería y por medio de la opción de «me gusta» esta publicidad funciona como el coloquialmente denominado «boca a boca». Vid. Facebook, *Like*, <http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like> [visita: 23 de junio de 2013].

²¹⁹ La traducción de este término tiene una connotación económica de «competencia» que designa rivalidad.

²²⁰ Para un estudio inicial acerca de estas características, vid. CASTRONOVA, E., *Virtual Worlds: A first-Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier*, working paper 618, 2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=294828 [visita: 24 de junio de 2011].

obra. Las limitaciones en el uso de la propiedad intelectual no derivan de una exclusión inherente al bien, sino que son producto de una construcción legal que otorga a dicho bien derechos de exclusión²²¹.

Los códigos que forman parte de la estructura neurálgica de Internet son códigos de exclusión desde su origen. El nombre de dominio es el bien digital excluyente por excelencia. Su naturaleza única cierra las puertas a cualquier persona que desee utilizar uno idéntico²²². Esta situación que impide a otros el uso o control del mismo en el entorno electrónico se extiende al mundo físico.

En el caso de los bienes digitales excluyentes, es el carácter de exclusividad intrínseca la que indirectamente lo otorga la condición de bien apropiable. Si observamos, el derecho a excluir a otros es *sine qua non* al derecho de propiedad²²³. Sin embargo, falta que la ley le provea a este tipo de bien de un amparo que pueda otorgar a su «titular» un derecho similar al de la propiedad, y proporcionarle así seguridad jurídica.

En definitiva, en el caso el nombre de dominio, su carácter de excluyente y, por consiguiente, su exclusivo, viene dado por su origen tecnológico, y es la intervención del ser humano la que hace que funcione como llave de acceso a la Red. Esta situación concede a quien lo registra una especie de potestad para usarlo, controlarlo u ofertarlo.

- *Persistente*. Se dice que los bienes digitales excluyentes son persistentes porque a diferencia de lo que sucede con el *software*, éstos perduran, es decir, no dejan de funcionar cuando se apaga el ordenador. Estos códigos tienen la particularidad de ser persistentes porque permanecen en el tiempo de forma duradera, no dejan de desempeñar su trabajo después de ser utilizados. Cuando una persona tiene acceso a un programa informático a través de un interfaz, este programa continúa ejecután-

²²¹ Vid. BLAZER, C., «The Five Indicia of Virtual property», 5 *Pierce L. Rev.* 137, 2006, p. 143.

²²² Vid. Caso *Sallen v. Corinthians Licenciamientos LTDA*, 273 F. 3d 14, 20 (1st Cir. 2001) en donde señalan que *corinthians.com*, como cualquier otro nombre de dominio es único y su utilización y su uso por una de las partes es excluyente con el uso por cualquier otra parte. En el mismo sentido vid. *Intermatic v. 947 F. Supp.*, apartado 1230, donde se indica que el nombre de dominio es único y no puede ser repetido a través de Internet.

²²³ MERRILL, T. W., «Property and the Right to Exclude», 77, *Neb. L. Rev.*, 1998, p. 734.

dose, independientemente si la persona que se conecta tiene encendido o no su ordenador²²⁴. Siguen existiendo aún cuando no son manipulados.

Los inmateriales (intangibles), sin embargo carecen de la persistencia, como es el caso de las obras musicales que persisten sólo mientras el sonido llega al receptor de la misma. La música se convierte en propiedad intelectual sólo después de ser fijada a cualquier soporte tangible (es decir, persistente) como un MP3 o DVD de audio²²⁵.

Por el contrario, los bienes digitales (también intangibles) son persistentes desde su creación. Al nombre de dominio se puede acceder desde un ordenador portátil, escritorio o una biblioteca. Cuando el titular del dominio apaga el ordenador que le da acceso a Internet, por ende al nombre de dominio y, en su caso a la página web que aloja, la información no deja de existir, persiste en el servidor de su proveedor de servicios de Internet.

Otro ejemplo lo encontramos en la utilización de forma temporal de los servicios de correo electrónico. En estos casos, los mensajes guardados en la «bandeja de entrada» persisten durante semanas, meses o años aunque la cuenta de correo electrónico se utilice solo unos minutos cada día, los mensajes son eliminados intencionalmente por el titular del correo²²⁶.

Cabe señalar que este rasgo de permanencia o persistencia está íntimamente vinculado al bien digital como fenómeno de las tecnologías, pues esta cualidad se logra mediante la información distribuida, es decir, el código se ejecuta en varios equipos simultáneamente²²⁷.

²²⁴ CASTRONOVA, E., *op. cit.*, p. 7.

²²⁵ BLAZER, C., *op. cit.*, p. 145.

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Una forma común es que el código se divide entre un programa cliente que se ejecuta localmente, y un servidor que gestiona la coordinación entre las otras cuentas de interconexión. Así, por ejemplo, un cliente de correo electrónico puede ejecutar en un ordenador portátil local, y recibir la información desde su empresa proveedora de servicios, donde se almacena la información.

- *Interconectados*. Los bienes digitales excluyentes están interconectados. Son códigos que permanecen en un equipo, pero pueden acceder a él de forma remota, por medio de Internet) un gran número de personas al mismo tiempo²²⁸.

Esta interconexión tiene lugar de forma análoga a como sucede con los objetos del mundo físico: por ejemplo dos personas en la misma habitación experimentan exactamente los mismos objetos. Estos objetos pueden afectarse mutuamente por medio de las leyes físicas. Los códigos o bienes digitales también pueden interconectarse de modo tal que si una persona puede tener control sobre él, otros consiguen experimentarlo²²⁹.

Es curioso advertir que los bienes digitales excluyentes comparten sus características con los bienes jurídicos muebles o inmuebles, como por ejemplo un bolígrafo o una casa. Ello se advierte si utilizamos una dirección electrónica como prototipo para nuestro ejemplo: la utilización de la cuenta de correo electrónico es *excluyente* o *rivalrous* pues su usuario impide que otras personas lo utilicen (solo ese usuario puede enviar o recibir emails desde esa dirección). Es *persistente* porque continúa existiendo aún cuando no está siendo utilizado. Y, finalmente, está *interconectado* porque es parte de un sistema donde las personas pueden interactuar con el mismo, de acuerdo a ciertas normas y con la autorización del titular del email. Si observamos un bien tangible como un bolígrafo o una parcela, vemos que también son excluyentes, persistentes e interconectados²³⁰.

Además de estas tres características, se añaden dos más que son consideradas cualidades externas al bien digital excluyente:

- *Crean mercados secundarios para los usuarios*. Los tribunales deben estar particularmente atentos a los intereses económicos y sociales que se crean alrededor de estos bienes digitales cuando los usuarios desarrollan verdaderos mercados secundarios para el comercio, acceso y control de estos códigos. Un ejemplo de la

²²⁸ CASTRONOVA, E., *ibid*.

²²⁹ FAIRFELD, J., *op. cit.*, p. 1054.

²³⁰ BLAZER, C., *op. cit.*, p. 140. Curiosamente, si aplicamos la exclusión, la persistencia y la interconectividad a un bien jurídico tangible, tenemos como resultado algo muy similar a lo atribuido a los bienes digitales: si tengo un bolígrafo, lo tengo yo y no los demás (exclusión). He colocado el bolígrafo en un bote y he abandonado el aula, el bolígrafo permanece en el aula (persistencia) y por último, todos pueden interactuar con el bolígrafo con mi autorización (interconectividad). FAIRFELD, J., *ibid*.

creación de este tipo de mercados es el ya establecido alrededor de los nombres de dominio²³¹.

Como cuestión primordial, cuando en el mercado libre se cultive un bien de este tipo, los legisladores también deben proteger el valor de este bien, siempre y cuando no se infrinjan otros derechos. Del mismo modo, se debe evitar el exceso de protección, pues podría estrangular el desarrollo tecnológico y la creatividad²³².

La realidad económica muestra que los bienes digitales excluyentes se compran y venden de forma similar a los bienes jurídicos tangibles. Particulares y empresas han llegado a confiar en el mercado secundario de los bienes digitales. Si la ley no se ocupa de esta situación, además de continuar con la incertidumbre jurídica en la que ya están este tipo de bienes, éstos seguirán estando a merced del lucro indiscriminado.

- *Los bienes digitales tienen un valor que se añade de particular a particular.* Los usuarios agregan valor al bien digital, pues en muchas ocasiones lo hacen atractivo para otros usuarios. Al asumir un interés en el bien electrónico, el usuario lo personaliza o lo mejora para elevar su valor²³³. Un ejemplo de ello son los criterios que aconsejan analizar antes de la compra o venta de un nombre de dominio:

1. El valor de la extensión puede incrementar o reducir el precio del dominio. Ya hemos apuntado que el *.com* es el gTLD más valioso en la actualidad.
2. Comparación con nombres de dominio similares, es decir, que se contrasta con las ventas de dominio en otras plataformas similares.
3. El reconocimiento del dominio, que consiste en recurrir a palabras sencillas que hacen que éste tenga más sentido para la gente e incremente así su valor.

²³¹ Otro ejemplo es el mercado que se ha creado en torno a los mundos virtuales, en algunos de los cuales se describen la industria que rodea las transacciones en el mercado secundario de este tipo de bienes y la forma de operar de empresas como IGE, un rentable negocio especializado en la compra y venta de bienes electrónicos en los MMORPG –juegos de rol en línea para múltiples jugadores simultáneos–. Vid. www.ige.com [visita: 15 de julio de 2011].

²³² LASTOWKAT, F. G. y HUNTERL, D., «The Laws of Virtual Worlds», 92 *Cal. L. Rev.*, 2004, p. 39.

²³³ BLAZER, C., *op. cit.*, p. 148.

4. La comercialización, es decir, que se evalúa el número de consumidores en el mundo que podrían ser consumidores potenciales para el futuro sitio web que se aloje en ese nombre de dominio²³⁴. Siempre lo genérico y descriptivo del nombre de dominio incrementa su valor.
5. Potencial de desarrollo: el nombre de dominio que es relevante para lo que fue vendido incrementa su valor; por ejemplo, *restaurantes.com*.
6. La longitud: mientras más corta sea la denominación, más útil será comercialmente.
7. Probables compradores: evalúa el tamaño del grupo que pueden constituir posibles compradores; por ejemplo, lácteos, los presumibles compradores serían empresas como Danone, Nestlé u otras similares.
8. Tráfico e ingresos: cuando existe un sitio web que utiliza un nombre de dominio que pueda rastrear el ingreso, puede ser más valioso²³⁵.

Otras formas de añadir valor a este tipo de bien digital son las que ya hemos mencionado en capítulos anteriores: el parking y el desarrollo de los dominios con el propósito de lograr una mejor ubicación en los buscadores.

Como podemos observar, las características externas del bien digital excluyente permitirían a los órganos jurisdiccionales evaluar consideraciones prácticas para la determinación de la cuantía económica que debe darse como intereses a sus titulares²³⁶.

Por lo expuesto, creemos que una teoría jurídica sobre estos bienes es fundamental para asegurar el uso eficiente de los recursos de Internet. Una teoría como la que proponemos es importante para mantener el equilibrio de la ley en su adaptación a nuevos conceptos.

²³⁴ BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 70.

²³⁵ *Ibid.*, p. 71.

²³⁶ BLAZER, C., *op. cit.*, p. 141.

3. Hacia un nuevo derecho sobre el nombre de dominio

El hecho de que los bienes digitales no tengan entidad material complica los enfoques respecto del alcance de los derechos y la aplicación de las legislaciones en vigor, la jurisdicción, el derecho aplicable y la validez de los contratos cuyo objeto es un nombre de dominio.

Nuestra intención en este apartado, es referirnos al derecho que creemos debe ostentar el registrante de un nombre de dominio. Siguiendo la lógica del sistema socioeconómico vigente y del mercado libre, que no admite otra posibilidad de control sobre un bien intangible como el digital, el rumbo hacia el que se dirige un nuevo derecho sobre el nombre de dominio se fundamentaría en un derecho especial de «propiedad».

Hablar de bien jurídico es hablar de propiedad y del derecho a la misma. A nuestro modo de ver, la equiparación con este derecho le otorgaría mayor seguridad jurídica a quienes registran, compran y venden nombres de dominio.

Pese a todas las evidencias prácticas que hemos expuesto a lo largo de la presente investigación –principalmente, la transmisión del nombre de dominio a través de la compra-venta–, la cuestión de si un nombre de dominio es una forma de propiedad no es del todo aceptada. Como hemos podido ver, el problema esencial de los nombres de dominio es que su sistema de asignación que no fue diseñado ni destinado para otorgar la propiedad de los mismos. Incluso, algunas entidades registradoras son cada vez más reacias a reconocer los derechos de propiedad en los nombres de dominio. Un ejemplo lo encontramos en la entidad registradora del nombre de dominio geográfico *.uk*, que incluye la siguiente declaración dentro del contrato con el registrante:

A domain name is not an item of property and has no «owner». It is an entry on our register database reflected by our name servers which we provide as part of this contract.

Al respecto, es importante destacar, no obstante, que la respuesta de si un nombre de dominio constituye o no un derecho de propiedad, no puede basarse en una mera declaración particularmente dada por una autoridad técnica que asigna nombres de dominio²³⁷. No

²³⁷ ALRAMAHI, M., *op. cit.*, p. 87.

existen bases legales suficientes para concluir, en definitiva, si una entidad registradora de nombres de dominio transmite o no la propiedad sobre los mismos²³⁸. La única respuesta disponible a estos efectos la encontramos en el derecho de propiedad industrial, específicamente en el de marcas.

3.1. El derecho de propiedad en el nombre de dominio

Los titulares de marcas han ido eliminando sistemáticamente cualquier posibilidad de que el nombre de dominio emerja en el sentido al que nos referimos. Por consiguiente, la regulación del mismo, como ya se ha evidenciado, se encuentra dominada por los derechos de exclusividad que ostentan los titulares de signos distintivos. Internet y los rápidos cambios en el comercio electrónico han creado una situación discrepante en el régimen jurídico relativo a los nombres de dominio. Esta discordancia ha sido alimentada por los órganos jurisdiccionales y los legisladores, pues, a día de hoy, el régimen jurídico no protege a los registrantes de nombres de dominio y sí a los titulares de marcas.

Ya hemos expuesto que del análisis de la legislación, de las opiniones doctrinales y de los tribunales de distintos países se desprende la falta de concreción de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, y de este modo de proceder se pueden desprender dos grupos de nombres de dominio: los primeros son aquellos sobre los que se ostenta un derecho especial de propiedad y los segundos son sobre los que no se obtiene ningún tipo de derecho²³⁹. Basta una revisión de las diferentes decisiones y normas que se han aplicado en los conflictos sobre nombres de dominio para mostrar esta divergencia²⁴⁰.

Recordemos también la solución establecida por el Congreso de los EE. UU. cuando incluyó en el ACPA la acción *in rem*, que da la posibilidad de ejercer una acción directa-

²³⁸ AGIN, W. E., «Domain names...», *op. cit.*, p. 24.

²³⁹ NGUYEN, X. T., «Cyberproperty...», *op. cit.*, p. 206.

²⁴⁰ *Vid. supra*, Capítulos 2 y 4. En este sentido, recordemos que en el caso estadounidense de *Dorer v. Arel* el Tribunal distinguió entre los nombres de dominio que pudiesen ser registrados como marcas de lo que no, explicando que los nombres de dominio que cumplen los requisitos para ser marcas son claramente derechos de propiedad, pero los que no, son solo producto de un contrato. El Tribunal señaló: «... a domain name that is not a trademark arguably entails only contract, not property rights», *vid. Dorel v. Arel* 60 F. Supp. 2d en apartado 561.

mente contra el dominio y no contra el registrante del mismo, dándole al primero, el valor de bien jurídico material, el único tipo de bien al que es aplicable esta acción.

La acción *in rem* permite al titular de derecho de marca demandante obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio y también abre la posibilidad de poder confiscarlo, asumiendo indirectamente que éste es un derecho de propiedad según la ACPA²⁴¹. De hecho, varios tribunales estadounidenses han sostenido que los nombres de dominio son propiedad para fines de la acción *in rem* de la ACPA²⁴².

El problema que surge con la ACPA y las posteriores decisiones judiciales que la respaldan es el trato desigual que reciben los nombres de dominio, pues mediante su transferencia a un titular de una marca, el tribunal supone que los dominios que son idénticos o sustancialmente similares a las marcas son considerados propiedad²⁴³. En consecuencia, los nombres de dominio genéricos o descriptivos, o aquellos que son registrados u obtenidos por particulares u organizaciones sin fines de lucro, simplemente no pueden ser considerados propiedad, ya que a pesar de que sobre ellos exista un alto interés patrimonial, difícilmente se constituirían como marcas²⁴⁴, salvo en el caso de la ya referida distintividad sobrevenida.

Este tipo de protección a los titulares de marca sobre los nombres de dominio idénticos o similares a su signo distintivo es contrario a la realidad comercial. El tratamiento de los dominios genéricos o descriptivos dentro del entorno del comercio electrónico es similar al de las mercancías. Éstos son capaces de existir independientemente de su utilización como signo comercial de empresas (nombre comercial), productos o servicios, incluso exis-

²⁴¹ *Vid.* 15. USC Section 1125 (d)(2)(D)(i). Para ahondar acerca de la disposición citada, *vid.* TOTH, J. T., «Fighting Back on the Internet: A Primer on the Anticybersquatting Consumer Protection Act», *Utah B.J.*, nov. 2001, http://webster.utahbar.org/barjournal/2001/11/fighting_back_on_the_internet.html#more [visita: 25 de noviembre de 2011].

²⁴² Otro ejemplo, aparte de los ya referidos en capítulos anteriores, lo encontramos en el caso *Cable News Network v. cnnnews.com*, donde el Tribunal sostuvo que los nombres de dominio son propiedad. *Cable News Network*, 162 F. Supp. 2d apartado 492.

²⁴³ *Vid.* *Harrods, Ltd. v. Sixty Internet Domain Names*, 157 F. Supp. 2d 658 (E.D. Va. 2001) donde se aplicó la acción *in rem* porque el registrante residía en Argentina.

²⁴⁴ MERGES, R. P., «One hundred years of Solicitude: Intellectual Property Law, 1900-2000», 88 *Cal. L. Rev.*, 2000, p. 2215.

ten sin *goodwill* o cualquier valor añadido que pueda proporcionarle quien lo registra²⁴⁵. En definitiva, el derecho de propiedad que provee la ACPA por medio de esta acción civil no asiste a la totalidad de los nombres de dominio que pueden existir²⁴⁶.

Por otro lado, se trata de un ordenamiento exclusivamente estadounidense. Esto es importante, porque la influencia del régimen jurídico estadounidense relativo a nombres de dominio ha sido determinante para el desarrollo del resto de los instrumentos jurídicos que los regulan, y esa preponderancia pone aún más en evidencia esta división. Un ejemplo claro lo encontramos en la UDRP, que además de tener una fórmula para la determinación de la mala fe muy similar a la prueba de mala fe establecida en la ACPA²⁴⁷, sólo contempla reclamaciones sobre conflictos de nombres de dominio con marcas.

Asimismo, el *case law* en aplicación de la UDPR corrobora igualmente este tratamiento. Prueba de ello es la constante transferencia del nombre de dominio a aquellos que tienen un derecho previo, al igual que el derecho de marca sobre las denominaciones que se reclaman²⁴⁸.

Junto a ello, debemos hacer referencia a los paneles encargados de la aplicación de la UDPR, que emiten dos tipos de decisiones que confirman también el tratamiento como «propiedad» de algunos nombres de dominio²⁴⁹, ya que ordenan su transferencia al titular de la marca o deniegan la reclamación del dominio²⁵⁰.

Además, el tratamiento del nombre de dominio como propiedad debido a la aplastante influencia del derecho marcario, se ve igualmente reflejada en el denominado periodo

²⁴⁵ En este sentido, recordemos el caso *Dorer v. Arel*, donde el Tribunal señaló que un nombre de dominio que es una marca no tiene valor de cambio si se desvincula de su prestigio o *goodwill*, a diferencia de los nombres de dominio que son genéricos o descriptivos que suelen tener un gran valor. *Vid. Dorer v. Arel*, 60 F. Supp. 2d en apartados 560 y 561. En el mismo sentido, *vid. ALMARAHI, M., op. cit.*, p. 88 y MORIGIELLO, J. M., «False...», *op. cit.*, p. 150.

²⁴⁶ MERGES, R. P., *ibid.*

²⁴⁷ *Vid.* Chapter 15 USC 1125 (d)(1)(B)(i) y Caso No. D2000-0655 de OMPI (Cnty. Bookshops Ltd. v. Guy Loveday), http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case_id=657 [visita: 23 de junio de 2013].

²⁴⁸ *Vid.* OMPI, «Casos presentados ante la OMPI de acuerdo a la Política Uniforme relativos a nombres de dominio gTLD», <http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/index.html> [visita: 2 de diciembre de 2011].

²⁴⁹ Según las estadísticas publicadas recientemente por la ICANN, fueron resueltas bajo la UDRP más de 7 700 controversias en menos de cinco años. BORCHERT, B. W., «Imminent Domain Name: The Technological Land-Grab and Icannt's Lifting of Domain Name Restrictions», 45 *Val. U. L. Rev.*, 2010-2011, p. 531.

²⁵⁰ BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 79.

sunshine cuando se lanza un nuevo gTLD o ccTLD, periodo que como hemos visto, el titular de la marca posee la oportunidad de registrar sus marcas como nombres de dominio antes de que se abra el registro al público y comience a operar el *first come, first served*²⁵¹.

Esta supremacía del derecho de marcas parecía que continuaría por un periodo considerable de tiempo, pues la dominación en el régimen jurídico del nombre de dominio se hizo nuevamente ostensible en las IRT *Recommendation* con motivo de los nuevos gTLD que, como hemos podido constatar, no reflejan cambios considerables en ese sentido. No obstante, las nuevas políticas de la ICANN, especialmente el URS, proporciona una sutil protección para los registrantes de nombres de dominio que no son aptos de ser signos distintivos.

En la Internet actual existen muchos intereses por parte de los titulares de marca. Por ello han buscado indirectamente la desaparición del valor de los nombres de dominio, oscureciendo cada vez más los derechos de los registrantes y fortaleciendo el derecho de marcas a través de la expansión del mismo al entorno digital²⁵². Sin embargo, se sigue demostrando que la valía del nombre de dominio está superando con creces los intereses de aquellos que sólo buscan defender férreamente los derechos de marcas.

3.1.1. La importancia de obtener la propiedad del nombre de dominio

Mientras que la riqueza ha sido tradicionalmente representada por bienes muebles e inmuebles, en nuestros días se ve representada cada vez más también por bienes digitales o electrónicos²⁵³. En la actualidad, las empresas se benefician de activos que no existían antes de la eclosión de Internet y el comercio electrónico. Casi todas las empresas registran al menos un nombre de dominio para el desarrollo de su actividad comercial, que forma parte de la denominada economía intangible²⁵⁴.

²⁵¹ *Vid. supra*, Capítulo 1 de la presente investigación; FREEMAN, A., *op. cit.*, p. 866.

²⁵² El IRT es un claro ejemplo de la intención de expansión del derecho de marcas.

²⁵³ LEV, B., «Securitising Intellectual Property; Intangible Opportunities», *Economist*, 17 de junio de 2006, p. 33. En este estudio se indica que el valor de los intangibles de las compañías americanas asciende a seis trillones de dólares.

²⁵⁴ «Economía intangible», término utilizado por SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001, p. 13.

De esta manera, el ciberespacio permite que muchas empresas *online* y aquellas otras que ya ejercían su actividad mercantil y han decidido incursionar en la Red, cuenten con bienes intangibles de distinto perfil que los inmateriales²⁵⁵, tales como los nombres de dominio²⁵⁶ y los que hemos ya mencionado. Algunas corporaciones incluso poseen muy pocos bienes tangibles y muchos intangibles; ejemplos de ello son Facebook, Amazon.com o Netscape Communications²⁵⁷.

Para una parte de la doctrina estadounidense²⁵⁸, los nombres dominio se han convertido en valiosos *intangible real estate* (bienes raíces intangibles) del ciberespacio. En este sentido, es un caso paradigmático el del mercado que ha surgido en torno a estos activos electrónicos. En la actualidad, la mayoría de los nombres de dominio genéricos o descriptivos, cortos y fáciles de recordar ya no están disponibles en el mercado primario²⁵⁹; cerca del 98% del idioma inglés se ha registrado como nombres de dominio. De hecho, quedan menos de 1 200 palabras desocupadas para el registro de nombres de dominio en la extensión *.com*²⁶⁰. En consecuencia, algunos nombres de dominio que contienen términos genéricos o descriptivos están disponibles en el mercado secundario a un precio significativamente mayor que el de la cuota de registro en el mercado primario.

Numerosas son las empresas dedicadas a la compra-venta de nombres de dominio a través de subastas *online*, así como otras que ofrecen estimaciones del valor de cada dominio²⁶¹. Por ello, no es de extrañar que se lleguen a presentar demandas cuyo objetivo es

²⁵⁵ Vid. HOWITT, D., «War.com: Why the Battles Over Domain Names Will Never Cease», 19 *Hasting Comm. & Ent. L.J.*, 1997, p. 720.

²⁵⁶ Vid. CONRAD, F. G., «Dot.com in Bankruptcy Valuations Under Title II or www.snipehunt in the Dark.noreereg/noassets.com», 9 *Am. Bankr. L. Rev.*, 2001, p. 427.

²⁵⁷ DICKERSON, A. M., «From Jeans to Genes: The Evolving Nature of Property of the Estate», 15 *Am. Bankr. L. Rev.*, 1999, pp. 299-301.

²⁵⁸ NGUYEN, X. T., «Cyberproperty...», *op. cit.*, p. 184; CONRAD, F. G., *op. cit.*, p. 429-432; BERNEMAN, B. A., «Navigating the Bankruptcy...», *op. cit.*, pp. 61-87.

²⁵⁹ STEFANAKOS, V. S., «Up Front: Fire Sales, at Least Part of the Net is Red-Hot», *Bus. Wk*, 16 de abril de 2001.

²⁶⁰ NGUYEN, X. T., «Cyberproperty...», *op. cit.*, p. 187.

²⁶¹ PARCHOMOVSKY, G., «Trademarks, Domain Names, and Internal Auctions», *University Ill. L. Rev.*, 211, 232, 2001, pp. 211-240. Un ejemplo de habla hispana lo encontramos en un empresa española que ha realizado una importante inversión en los recientemente lanzados gTLD *.xxx*. Para su comercialización y explotación busca contactar con inversores y *domainers*. La cartera consta de 179 dominios realizando una selección de las mejores palabras disponibles, para películas y contenidos multimedia para adultos están ya registrados: *cines.xxx*, *dvdclub.xxx*, *pelis.xxx*, *videoclubs.xxx*; para *online* y *sexshops* destacan: *catalogo.xxx*, *articulo.xxx*;

reclamar la propiedad de nombres de dominio genéricos o descriptivos, los cuales, como ya vimos, no están protegidos por la legislación vigente. El ejemplo más emblemático de esta situación es el caso *Kremen v. Cohen* por el nombre de dominio *sex.com*, que ya hemos comentado, así como los casos de *e-cash.com*²⁶², *cash.com*, *e-cards.com*²⁶³ y *e-stamp.com*²⁶⁴, entre otros.

Dado el creciente interés en este tipo de nombres de dominio, algunos paneles autorizados para resolver disputas de nombres de dominio han sostenido que quienes venden nombres de dominio pueden hacerlo con aquellos dominios que no estén protegidos por la ley marcaria²⁶⁵. El registro de SLD genéricos o descriptivos para su posterior comercialización ha sido permitido, y así lo expone la famosa Resolución del Panel de *eResolution* en el caso de *Shirmax Retail, Ltd. v. CES Marketing Group, Inc.*²⁶⁶. Dicho panel sostuvo que el negocio consistente en registrar SLD genéricos o descriptivos para su posterior reventa no constituye «mala fe» en el registro o uso de los nombres de dominio²⁶⁷. Similar es el caso

guías de turismo y ocio para adultos figuran *fiestas.xxx*, *turismo.xxx*, *lineaseroticas.xxx*. Se pueden ver el listado completo en http://www.domisfera.com/wp-content/files/File/LISTA_COMPLETA_DE_DOMINIOS_XXX.txt [visita: 23 de junio de 2013]. Vid. Domisfera, «Los mejores dominios .xxx para el mercado de habla hispana», 19 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/los-mejores-dominios-xxx-para-el-mercado-de-habla-hispana> [visita: 20 de diciembre de 2011]. En el mismo sentido, JOHNSON, G., «The Costly Game for Net Names», *L.A. Times*, 10 de abril de 2000; WEBER, T. E., «Register.com Aims to Market Internet Addresses to Everyone», *Wall Street Journal*, 1 de abril de 1999.

²⁶² *Ecash Techs., Techs., Inc. v. Guagliardo*, 127 F. Supp. 2d 1069 apartado 1085 donde se resolvió el conflicto entre la marca eCash con el nombre de dominio *echas*.

²⁶³ *E-cards v. King*, No. 99-CV-3726. El demandante era una empresa residente en San Francisco, California, dedicada a la creación de tarjetas de felicitación en soporte electrónico; era titular del nombre de dominio «*e-cards.com*» desde el año 1995. La empresa demandó a King con fundamento a la Ley de Competencia Desleal estadounidense por la utilización como nombre de dominio de «*ecards.com*» registrada en el año 1996. El juez falló a favor del demandante e hizo pagar al demandado la cantidad de cuatro millones de dólares.

²⁶⁴ CONLEY, J., «What's in a Hyphen?», *Ziff-Davis Smart Business*, 1 de julio de 2000. Aborda la batalla entre *E-Stamp.com* y *eStamps.com*.

²⁶⁵ *Shirmax Retail Ltd. v. Ces Mktg, Group Inc., Case Inc.* Caso N° AF-O104 (eResolution Marzo 2000). <http://www.disputes.org/decisions/0104.htm> [visita: 25 de noviembre de 2011].

²⁶⁶ Caso AF-0104 de eResolution. Vid. <http://www.disputes.org/decisions/0104.htm> [visita: 15 de diciembre de 2011].

²⁶⁷ «In does appear that CES is involved in the business of registering domain names with the intent resell them to a profit. If the domain name at issue were a coined trademark such as *Panavision*, evidence to this effect might well be sufficient to demonstrate bad faith registration and use. *Thyme.com*, however, involves a generic term, and there is no evidence that CES registered the domain name with the intent of capitalizing on *Shirmax's* trademark interests, or even that CES was aware of *Shirmax's* existence when it registered the domain name in 1996. Indeed, the only evidence as to CES's intent in registering *thyme.com* supports the conclusion that CES selected the name because "thyme" refers to an herb. (CES also registered the domain names *dill.com* and *mineralwater.com* on the same date as *thyme.com*.) *Shirmax* has offered no evidence to

de *Car Toys, Inc. v. Informa Unlimited, Inc.*, donde un panel del National Arbitration Forum decidió que la empresa demandada, dedicada a la venta de dominios, no actuaba en mala fe, aún cuando el nombre descriptivo en conflicto, *cartoys.net*, había sido registrado como marca²⁶⁸.

Asimismo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha señalado en el caso del nombre de dominio *allocation.com* que: «[...] Respondent have seized the opportunity to sell such domain names to highest bidder. In principle, such a practice may constitute use of the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services (i.e the sale of domain name itself»²⁶⁹. Al respecto, es preciso destacar que el panel en este caso hizo hincapié en que el titular de un SLD genérico o descriptivo debía demostrar que desconocía la existencia de la marca al momento de registrar el SLD²⁷⁰.

La evolución de los nombres de dominio de lo puramente técnico a las características de importancia socioeconómica que tiene en la actualidad ha generado la necesidad de explorar la autonomía jurídica de los nombres de dominio. Ya en el *Libro Blanco* de los EE. UU. (finales de los años noventa) se señalaba que para que el ciberespacio operara como un mercado comercial eficaz, las empresas debían tener confianza en que sus marcas iban a ser protegidas. No obstante, indicaba que la gestión de Internet debía responder a las necesidades de la comunidad de la Red como conjunto, y no en exclusiva a las de los titulares de marcas²⁷¹.

El mercado actual de nombres de dominio está en pleno auge, e irá en aumento con los nuevos gTLD que apruebe la ICANN. Esta situación incrementa la disponibilidad de financiación para la compra de dominios por parte de distintas compañías, como las esta-

contradict this claim, and the panel therefore finds that Shirmax has failed to sustain its burden of providing that CES registered the domain name in bad faith». En el mismo sentido, el caso *General Machine Products Company Inc. v. Prime Domains (a/k/a Telepathy Inc.)*, resuelto por el National Arbitration Forum. Ibid.

²⁶⁸ Caso No. 93682 del National Arbitration Forum. Vid. <http://www.adrforum.com/domains/decisions/-93682.htm> [visita: 15 de diciembre de 2011].

²⁶⁹ *Allocation Network GmbH v. Steve Gregory*. Case No. D2000-0016 del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

²⁷⁰ MARTÍNEZ MEDRANO, G., «Arbitraje on line en material de nombres de dominio. Introducción a la UDRP», *Revista Latinoamericana de Mediación y Arbitraje*, 1, 2001, pp. 36 y ss.

²⁷¹ Vid. Management of Internet Names and Address, 63 Fed. Reg. 31, 741 (June 10, 1998), <http://www.ntia.gov/doc.gov/legacy/ntiahome/domainname/background.htm> [visita: 4 de noviembre de 2011].

dounidenses Domain Capital LLC. y DigiPawn, dedicadas a la compra-venta de nombres de dominio genéricos o descriptivos. Del mismo modo, los denominados *domainers* utilizan préstamos para financiar sus adquisiciones de nombres de dominio, y es esta capacidad de financiación para la compra de un nombre de dominio lo que impulsa este mercado²⁷².

En estos casos, sería de suma importancia poder obtener el derecho de propiedad sobre los nombres de dominio, ya que quienes presten financiación observarán con detenimiento el papel que desempeñan éstos en los respectivos negocios y en la cartera de activos en garantía. Es evidente que los nombres de dominio son parte esencial de cualquier negocio en el contexto del comercio electrónico²⁷³. La cuestión es que ningún órgano jurisdiccional del mundo se ha pronunciado acerca de la posibilidad de que un nombre de dominio pueda servir de garantía para una financiación. Para que eso suceda, antes debe ser reconocido jurídicamente sobre el mismo un derecho de propiedad o un derecho especial de propiedad.

Asimismo, otra situación que muestra la necesidad de tener la certeza de que sobre el nombre de dominio se obtiene un derecho de propiedad se da en el caso del concurso de acreedores. Sabemos que el entorno del nombre de dominio promueve la fijación de un valor económico sobre el mismo, extendiéndose entonces un mercado activo para la compra y venta de dominios en Internet²⁷⁴. El valor por sí solo del nombre de dominio no define la propiedad. Sin embargo, esta valía impulsa la motivación de los solicitantes de registro para reclamar un interés sobre el mismo, así es que el nombre de dominio tiene una precia-

²⁷² AGIN, W. E., «Domain names as Collateral», *18 Bus. L. Today*, 2008-2009, p. 23.

²⁷³ Cada empresa puede registrar al menos un nombre de dominio. Cuando un banco concede un préstamo garantizado por todos los activos del prestatario, debe asegurarse de que tiene un interés de seguridad en los nombres de dominio. De lo contrario, el banco puede encontrar la imposibilidad de hacer valer un activo importante. El Industrial Bank of Korea ha establecido un programa especial para conceder financiación poniendo en garantía nombres de dominio. Incluso el banco utiliza un grupo de ocho miembros para evaluar el valor de un nombre de dominio. Este banco presta hasta el 30% del valor de tasación del nombre de dominio. Para establecer su valor, este banco se ayuda de empresas como Internet Plaza City, que ofrece los servicios de evaluación y permite al banco una mayor seguridad sobre el nombre de dominio como garantía. Los bancos españoles tendrán que encontrar sus propios métodos para préstamos garantizados con nombres de dominio. *Vid.* AGIN, W. E., «Domain Names: Obtaining and Perfecting a Security Interest», *Bankruptcy and Secure Lending in Cyberspace, The RMA Journal*, sept. 2000, p. 78, <http://www.swiggartagin.com/articles/-bankruptcyobtaining.pdf> [visita: 23 de junio de 2013].

²⁷⁴ PORTER, J., «Multimillion-Dollar Domains. A look at some of the priciests nanames on the Internet», *The web Host Industry Review, Domain Name Essentials*, 21 de abril de 2011, [http://www.thewhir.com/article-central/042711 Multimillion Dollar Domains](http://www.thewhir.com/article-central/042711_Multimillion_Dollar_Domains) [visita: 23 de junio de 2013].

da función para un acreedor en el caso de concurso. En este contexto, el tratamiento del nombre de dominio que le correspondería a los acreedores se convierte en un tema crítico al no saberse qué derechos se ostentan sobre este activo de gran valor²⁷⁵.

Si un nombre de dominio no se considera como «propiedad» en un caso de concurso de acreedores, entre otras cosas: a) la reorganización del deudor se ve privada de la utilización del identificador de la empresa, b) el administrador concursal no está en disposición de vender un nombre de dominio y maximizar así la distribución a los acreedores sin garantía, c) el deudor no está seguro del interés real que existe sobre el nombre de dominio.

La importancia de obtener un derecho de propiedad sobre un nombre de dominio se refleja en muchos de los extremos de la actividad mercantil de las personas físicas o jurídicas, ya que es el identificador de las mismas en el ecosistema digital. Para poder profundizar sobre la clase de derecho que puede nutrir a este tipo de activo electrónico se hace necesario dar un primer paso, que es el de desvincular al nombre de dominio del derecho de marcas.

3.2. La disociación del nombre de dominio del derecho de marcas

Es importante explorar cómo los nombres de dominio reaccionan en un entorno que no está dominado por los derechos de marca. La actual situación jurídica de los mismos, así como el marco regulatorio que los rodea, demuestra un descuido legal que promueve a los nombres de dominio como las «marcas de segunda clase»²⁷⁶.

El registro de un nombre de dominio no tiene por qué obedecer a los intereses de los titulares de derechos de marca y, por tanto, cualquier intento de dar forma a la ley de nombres de dominio bajo esas pautas está destinado a producir conclusiones erróneas.

²⁷⁵ Si un nombre de dominio no se considera propiedad en un concurso de acreedores: a) éstos se verían privados de la utilización de un identificador de valor de la empresa, b) un registrador no podría determinar la cancelación de un registro de nombre de dominio en caso de concurso de acreedores, c) un prestamista no estaría seguro de sus intereses si un nombre de dominio no estuviese protegido en caso de concurso de acreedores, d) el síndico no podría vender un nombre de dominio y maximizar la distribución a los acreedores no garantizados. En resumen, ¿qué seguridad jurídica se tiene con el nombre de dominio? Respecto a esta problemática, *vid.* BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, pp. 83-87.

²⁷⁶ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 62.

Muchos son los enfoques que han rodeado la cuestión legal en torno a los nombres de dominio. En ellos hemos comprobado que cualquier discusión sobre los mismos implica necesariamente complejas explicaciones técnicas que enrarecen todavía más su naturaleza. Sin embargo, se observa también que en más de doce años de disputas legales, dos puntos de vista son los predominantes: uno, minoritario, que considera a los nombres de dominio como derechos derivados de un contrato de servicio, y otro, mayoritario, que califica a los nombres de dominio como un nuevo tipo de bien intangible sobre el cual debe recaer un derecho de propiedad²⁷⁷. La razón de esto hay que buscarla en el hecho de que las posiciones jurídicas dominantes son aquellas que involucran derechos de uso, propiedad industrial y propiedad *per se*²⁷⁸.

Ahora bien, para poder establecer un determinado derecho de propiedad sobre los nombres de dominio es necesario disociarlos de la esfera de influencia marcaria. Esta necesidad se ha hecho patente estos últimos años, donde casos individuales han puesto en evidencia las carencias del derecho de marcas para solucionar muchos conflictos relativos a nombres de dominio²⁷⁹.

²⁷⁷ HANCOCK, D., *op. cit.*, p. 191.

²⁷⁸ *Vid. infra*, Capítulo 4.

²⁷⁹ Caso del dominio *lupa.es*, del 23 de agosto de 2007. Se puede ver la decisión íntegra en <http://www.vredes.es/resol/lupa.es.pdf> [visita: 4 de noviembre de 2011]. Demanda presentada ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en su calidad de proveedor o prestador de servicios de resolución extrajudicial de conflictos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país *.es*. En este asunto, el demandante alegó que el dominio creaba confusión en el público con su marca y que el demandante carecía de derechos legítimos en virtud de sus marcas, las cuales coincidían con la denominación «lupa». En este sentido, el demandado aduce que «lupa» es una palabra genérica y que los servicios que presta son de óptica, muy distintos a los del demandante (supermercados). El panelista admite que el dominio es idéntico a la marca, a la que reconoce no reconoce notoriedad, al no aportar pruebas de ello el demandante. Pero afirma que «lupa» podría ser una expresión genérica en relación con «aparatos e instrumentos ópticos», pero que no lo es en relación con los productos, servicios y actividades para los que se encuentra registrada como marca. Igualmente, el panelista señala que «...dificilmente puede entenderse que la presencia del dominio durante meses en un parking de dominio es un preparativo para la utilización del mismo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios...». En este caso, la falta de utilización del nombre de dominio que se trata es indicio determinante de la existencia de mala fe de su titular. Creemos que no es acertada la citada decisión, pues por una parte abre la posibilidad de registro como marca de denominaciones genéricas, siendo una prohibición absoluta de la legislación marcaria cuya excepción ya hemos estudiado y, por otra, el panelista equivocadamente obvió el hecho de que un dominio se puede usar o no. un sentido muy similar, se pronuncias los panelistas en el caso del dominio *terroir.eu*. *Vid.* Domisfera, «Caso *terroir.eu*: Enrique Batalla demuestra porque nunca debió de haber sido panelista», <http://www.domisfera.com/enrique-batalla> [visita: 4 de noviembre de 2011].

En el capítulo cuarto de la presente investigación hemos analizado varias posturas acerca de un posible derecho de propiedad sobre el nombre de dominio. Ninguna de ellas ha sido considerada lo suficientemente determinante como para que el régimen jurídico establezca ese derecho sobre el nombre de dominio. Ello es así a pesar de que, como hemos visto, millones de personas y billones de euros se encuentran involucrados en las «transacciones» sobre nombres de dominio. Sólo en China, Taiwán y Corea se han dado pasos significativos en la protección de la propiedad de este tipo de bienes²⁸⁰.

En este campo impulsado por el mercado, los nombres de dominio se han convertido en un híbrido que consiste, por una parte, en un derecho de propiedad y, por otra, en un derecho contractual²⁸¹. Se dice que los nombres de dominio no pueden ser definidos como propiedad, ya que existen en virtud de una combinación de derechos de propiedad intangible y derechos contractuales²⁸².

Así continúa en debate la afirmación de que la naturaleza exacta del derecho del nombre de dominio se establece firmando el contrato con la entidad de registro, es decir, en el contrato, la entidad de registradora parece otorgar al registrante una especie de privilegio de uso. Esta prerrogativa se concede por un específico periodo de tiempo que es acordado por las dos partes en el momento del registro²⁸³.

Por ello algunos sugieren, que la naturaleza del contrato de registro es similar al contrato de licencia. No obstante, para tener una relación de licenciante y licenciario, el Registro tiene por fuerza que poseer el objeto del contrato, es decir, tener un derecho de propiedad del nombre de dominio antes de que se lleve a cabo la formación del contrato de licencia entre la entidad de registro (licenciante) y el registrante (el licenciario). Esto quiere decir que la entidad de registro tiene o asume la propiedad de todos los nombres vacantes en el ciberespacio. Sin embargo, el papel de esta entidad es puramente técnico, pues es únicamente el encargado de hacer operativo del nombre de dominio como localizador²⁸⁴.

²⁸⁰ *Vid.* FAIRFELD, J. A. T., *op. cit.*, pp. 1084-1089.

²⁸¹ ALRAMAHI, M., *op. cit.*, p. 85.

²⁸² BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 65.

²⁸³ *Ibid.*

²⁸⁴ *Ibid.*

La realidad es que la entidad registradora no posee ni ostenta ningún derecho sobre los nombres de dominio al que el registrante intenta acceder cuando solicita su registro. Desde el momento en que la entidad del registro no tiene un derecho de propiedad sobre los mismos, el contrato entre ésta y el registrante no puede ser considerado como licencia²⁸⁵.

El mercado de activos y la capacidad de obtener una valoración del nombre de dominio sugiere la caracterización del mismo como propiedad²⁸⁶. Para lograr dicha caracterización debemos detenernos brevemente a revisar el proceso de registro del nombre de dominio: el solicitante requiere el registro de un cierto SLD bajo cualquier gTLD o ccTLD; si el nombre de dominio solicitado está disponible, se procede al registro, mediante el cual el solicitante contrata el servicio de asignación del nombre (acuerdo contractual) con la entidad registradora; antes de esta etapa el nombre de dominio no puede existir. En este contrato sólo se incluyen cláusulas que se limitan a definir y perfilar los derechos concernientes al servicio de asignación del nombre, es decir, el contenido del acuerdo se ciñe al mantenimiento y manejo técnico del nombre de dominio y no se extiende a las restricciones legales que limitarían los derechos de la persona que solicita el registro²⁸⁷.

Debemos, por tanto, descartar la idea de que el derecho de los nombres de dominio deriva de un contrato de servicios. La relación jurídica entre la entidad registradora y el registrante se caracteriza por una combinación de especificaciones que no se extienden a la determinación de los derechos sobre la utilización, comercial o no, de los nombres de dominio. Por ejemplo, la entidad registradora no puede obligar al registrante a utilizar el nombre de dominio que registre. El contrato de servicios no contiene ninguna indicación respecto a los mínimos a seguir en lo relativo al derecho que sobre el nombre de dominio se tiene, respecto al uso del nombre en la Red²⁸⁸. Por ello, el registrante puede disponer sin mayor limitación del nombre de dominio.

²⁸⁵ BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 82.

²⁸⁶ BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 71.

²⁸⁷ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 64.

²⁸⁸ *Ibid.*

3.3. El nombre de dominio como *e-property*

La propiedad es una creación del derecho y no depende únicamente del valor del objeto que se pretende que sea el apropiable²⁸⁹. En pocas palabras, por el solo hecho de que el nombre de dominio haga obtener grandes beneficios económicos a quien lo registra, no se obtiene también un derecho de propiedad sobre el mismo.

Como hemos indicado, la idea de un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio ronda sobre esta figura desde sus inicios. Vimos que la decisión en el caso *Kremen v. Cohen* reconocía autonomía al nombre de dominio y, por tanto, ponía en marcha un debate intelectual en torno a la naturaleza jurídica del derecho que recaería sobre el mismo, discusión que hasta hoy ha sido eclipsada por el derecho de marca. Sin embargo, dicha sentencia dejaba varios extremos a tomar en cuenta, como el carácter «único» del nombre de dominio tanto en el plano técnico como social y los derechos y obligaciones que se pueden crear sobre los mismos.

Igualmente, del análisis y el razonamiento sobre la correcta clasificación jurídica del nombre dominio en esta decisión del tribunal estadounidense, en particular en lo que respecta a los nombres de dominio genéricos o descriptivos, se entiende que éstos son útiles para Internet, incluso en el caso de que no comporten un prestigio o *goodwill*. Estos nombres de dominio son considerados de libre asignación y transferencia²⁹⁰, por lo que se da por sentado su status de bien autónomo.

Relacionar al nombre de dominio con derechos de propiedad es prácticamente inevitable. La susceptibilidad de los mismos para ser bienes comerciables abre de forma amplia esta posibilidad. Por ello, algunos sugieren que el derecho que se ostenta sobre los nombres de dominio puede ser considerado como un nuevo tipo derecho de propiedad, y utilizan para ello denominaciones como *e-property*²⁹¹, *cyberproperty*²⁹², *virtual property*²⁹³, *intagi-*

²⁸⁹ BERKERMANN-RODAU, A., «Are Ideas Within the Traditional Definition of Property? A Jurisprudential Analysis», 47 *Ark. L. Rev.*, 1994, p. 604.

²⁹⁰ *Vid. Dorer v. Arel*, 60 F. Supp. 2d 558 (Ed. Va. 1999).

²⁹¹ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 63.

²⁹² NGUYEN, X. T., «Cyberproperty...», *op. cit.*, pp. 185-214; LASTOWKA, G., «Decoding Cyberproperty», 40 *Ind. L. Rev.*, 2007, pp. 23-71; BELLA, P. L., «Defending cyberproperty», 79 *N.Y.U. Law Rev.*, 2004, pp. 2164-

*ble property*²⁹⁴ o *digital property*²⁹⁵. Todas estas acepciones buscan definir un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio y otros bienes nacidos en la Red²⁹⁶.

La *e-property* es una acepción que surgió en la doctrina anglosajona, y que se basa fundamentalmente en la particularidad del bien que se busca proteger, prescindiendo para ello del requisito de su materialización para que sea apto de ser objeto de propiedad. La doctrina estadounidense la explica en el contexto de los derechos de los acreedores, señalando que el nombre de dominio puede ser objeto de propiedad si se toma en consideración lo establecido en el Uniform Commercial Code (en adelante, UCC) que indica, en virtud de su artículo 9, que los nombres de dominio pueden ser garantía de un deudor si entran en la categoría de lo que ellos denominan *general intangible* (intangibles en general)²⁹⁷.

Asimismo, opinan que el nombre de dominio puede ser considerado como propiedad a pesar de su indiscutible intangibilidad, pues un deudor puede otorgar como garantía un

2273; ROSET, C. M., «The Several Futures of Property: Of Cyberspace and Folk Tales, Emission Trades and Ecosystems», 83 *Minn. L. Rev.*, 1998-1999, p. 147 y CHANDER, A., «The New, New Property», 81 *Tex. L. Rev.*, 2003, p. 720.

²⁹³ RICHARDSON, S., *op. cit.*, pp. 717-770; BLAZER, C., *op. cit.*, p. 143; FAIRFIELD, J. A. T., *op. cit.*, pp. 1047-1102; NELMARK, D., *op. cit.*, pp. 1-23; HOLLSTROM, K., «Legal Conceptions of Virtual Property: Should Virtual Property Be Afforded the Same Rights As its Real World Counter-Part?», 7 *Law & Soc's J. UCSB*, 2007-2008, pp. 59-68; MEEHAN, M., «Virtual Property: Protecting Bits in Context» 13 *Rich. J. L. & Tech.*, 2006-2007, pp. 1-49; DACUNHA, N., «Virtual Property, Real Concerns» 4 *Akron Intell. Prop. J.*, 2010, pp. 35-78.

²⁹⁴ MORIGIELLO, J. M., «False Categories in Commercial Law: The (Ir)relevance of (In)tangibility» 35 *Flo. S. U. L.R.*, 2007, pp. 120-167.

²⁹⁵ AKINS, C. J., «Conversion of Digital Property: Protecting Consumers in the Age of Technology», 23 *Loy. Consumer L. Rev.*, 2010-2011, pp. 215-251; LOSAVIO, M. M., «The Law of Possession of Digital Objects: Dominion and Control Issues for Digital Forensics Investigations and Prosecutions», Department of Computer Engineering and Computer Science, University of Louisville. *First International Workshop on Systematic Approaches to Digital Forensic Engineering (SADFE'05)* IEEE Computer Science; KAHN, R. E. y Lyons, P. A., «Representing Value as Digital Objects: A Discussion of Transferability and Anonymity», 5 *J. on Telecomm. & High Tech L.*, http://www.colorado.edu/law/jthtl/articles_0501/0501_web_013_kahnandlyons.pdf [visita: 11 de febrero de 2008].

²⁹⁶ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 62.

²⁹⁷ UCC § 9-102 (42) que señala: «“Intangible general” significa cualquier bien mueble, incluyendo créditos y derechos, recibos con garantía sobre mercaderías, créditos extracontractuales mercantiles, cuentas de depósito, documentos, mercaderías, títulos de créditos, activos de inversión, derechos de crédito documentario, dinero y petróleo, gas u otros minerales antes de su extracción. El término incluye los intangibles de pago y los programas informáticos». Traducción extraída de GARRIDO, J. M., *Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. Texto Oficial*, Barcelona, Marcial Pons, 2002, p. 396. Su texto en inglés reza: «“General intangible” means any personal property, including things in action, other than accounts, chattel paper, commercial tort claims, deposit accounts, documents, goods, instruments, investment property, letter-of-credit rights, letters of credit, money, and oil, gas, or other minerals before extraction. The term includes payment intangibles and software».

bien en la medida en que éste pueda ser transferible, requisito que cumple el nombre de dominio. En este sentido, pese que algunos acuerdos de registro de nombres de dominio prohíban el derecho de un acreedor a obtener una participación sobre un nombre de dominio, la sección 9-408 del citado artículo 9 de la UCC abre la posibilidad de establecer una garantía sobre un intangible en general²⁹⁸.

La categoría de «intangible en general» se considera, en este caso, como una especie de cláusula general que abarca toda la propiedad personal no incluida en otras categorías de la UCC²⁹⁹. Un ejemplo lo podemos encontrar en el asunto *In re Hengalo Enterprises, Inc.*³⁰⁰, donde el Tribunal de Quiebra del Distrito Sur de Florida (U.S. Bankruptcy Court for the Southern District de Florida) consideró un contrato de franquicia como un intangible en general³⁰¹. Igualmente, podemos citar el caso de los números telefónicos que son considerados como intangibles en general en los casos de concurso de acreedores (*Bankruptcy*)³⁰². Ello confirma la viabilidad de que un registrante (eso sí, estadounidense) de nombre de dominio pueda ofrecer como garantía válida un dominio de Internet.

Pese a que la doctrina estadounidense cuenta con un vasto acervo jurídico que explica la necesidad de la materialidad del bien para que éste pueda ser susceptible de apropiación. La doctrina británica trata de salvar el obstáculo de la intangibilidad de los nombres de dominio engranando el derecho que existe sobre el mismo bajo la luz de su tradicional *bundle of rights theory* (teoría del conjunto de derechos)³⁰³.

Se trata de una percepción contemporánea de la mencionada teoría, pues se indica que el derecho de propiedad no puede limitarse a los objetos corporales o tangibles, y que el término «bienes» se refiere a un «multi-concepto» que incluye un conjunto de derechos, poderes, privilegios e inmunidades que definen la relación de un individuo, organización o

²⁹⁸ *Vid.* UCC 9-408. Ineficacia de las restricciones en la cesión de pagarés, de recibos de seguros sanitarios y de ciertos intangibles generales, GARRIDO, J. M., *op. cit.*, p. 452.

²⁹⁹ UCC 9-102(A) (42).

³⁰⁰ *In Re Hengalo Enterprises, Inc.* 51 B.R. 54 (1985) United States Bankruptcy Court, SD Florida, June 18, 1985, http://174.123.24.242/leagle/xmlResult.aspx?page=2&xmldoc=198510551BR54_178.xml&docbase=-CSLWAR1-1950-1985&SizeDisp=7 [visita: 13 de diciembre de 2011].

³⁰¹ AGIN, W. E., «Domain Names: Obtaining and Perfecting...», *op. cit.*, p. 79.

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 65.

gobierno con un recurso³⁰⁴. Al ser el nombre de dominio un recurso de Internet, se considera que encaja perfectamente en este multi-concepto.

Enfatizan que la acepción de propiedad está siempre en transición, y que se trata de un conjunto de derechos que incluye el derecho de posesión, el derecho de uso y el derecho de enajenación³⁰⁵. Además de que la propia teoría del *bundle of rights* trae consigo el derecho de exclusión, goce de ingresos, disposición y recuperación del recurso de aquellos que lo hayan tomado indebidamente³⁰⁶. Por ello, afirman que bajo el marco de la teoría de *bundle of rights*, un nombre de dominio es propiedad debido que su registrante puede 1) controlar su uso y enajenarlo³⁰⁷, 2) poseerlo excluyendo a los demás de su registro, 3) utilizarlo como «localizador» en Internet, disfrutando de los ingresos generados por el uso o la venta (según sea el caso)³⁰⁸, 4) gestionarlo libremente, designando a la entidad registradora de su elección³⁰⁹ y 5) verse obligado a transferirlo si obtuvo su registro a través de medios fraudulentos.

El asunto de *Kremen v. Cohen* es coincidente con esta teoría³¹⁰, pues esta decisión otorga al nombre de dominio independencia respecto al contrato de registro, dándole un tratamiento de bien intangible: bien digital³¹¹.

³⁰⁴ CARTER, S. L., «Does it Matter Whether Intellectual Property is Property?», 68 *Chi-Kent L. Rev.*, 1993, pp. 716. FREEMAN, A., «Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them and Lenders Can take Them in this New Type of Hybrid Property», 10 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.*, 2001, pp. 861.

³⁰⁵ ALRAMAHI, M., *op. cit.*, p. 92.

³⁰⁶ Otros que explican esta teoría señalan que este conjunto de derechos de propiedad incluyen el derecho de: a) posesión, b) goce de los ingresos, c) enajenación, d) exclusión, e) disposición y f) recuperación de títulos de un tercero que los haya tomado indebidamente. FREEMAN, A., «Internet Domain...», *op. cit.*, p. 862. En el mismo sentido, *vid.* BERNEMAN, B. A., *op. cit.*, p. 66.

³⁰⁷ NGUYEN, X. T., «Cyberproperty...», *op. cit.*, p. 205. En el mismo sentido, ALRAMAHI, M., *op. cit.*, p. 88.

³⁰⁸ Numerosos contratos de registro de nombre de dominio permiten su transferencia. *Vid.* Los contratos de registro de Network Solutions, Inc., en <http://www.networksolutions.com/legal/static-service-agreement.jsp> [visita: 23 de junio de 2013]. Igualmente, Capítulo III de la presente investigación.

³⁰⁹ BERKEMAN-RODAU, A., «Are Ideas within the Traditional Definition of Property? A Jurisprudential Analysis», 47 *Ark. L. Rev.*, 1994, p. 603.

³¹⁰ Recordemos que el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito llegó a la conclusión de que los nombres de dominio son propiedad inmaterial en la medida en que permiten a su titular el goce de derechos e intereses derivados de los mismo, y también que son bienes económicos valiosos. Mediante una prueba de tres partes para determinar si existen derechos de propiedad sobre nombre de dominio, declaró: «First, there must be an interested capable of precise definition; second, it must be capable of exclusive possession or control: and third, the putative owner must have established a legitimate claim to exclusivity», *Kremen v. Cohen*, 325 F.3d 1035 (9th Cir. 2003).

En definitiva, la conceptualización del nombre de dominio como valor autónomo, sometido al tráfico negocial es una de las apuestas de la doctrina británica. El «propietario» de un nombre de dominio tiene un interés exclusivo en el «conjunto de derechos» que se reúnen en el mismo. Esta exclusividad resulta de la utilidad y valor que para el registrante tiene el nombre de dominio³¹².

La teoría del *bundle of rights* no se considera como una especie de paraguas para justificar la propiedad del nombre de dominio, sino que constituye un punto partida para responder a la interrogante de si un derecho debe ser calificado como *e-property* o propiedad electrónica³¹³. Tomando en cuenta esta postura, el derecho sobre los nombres de dominio se pueden basar en dos justificaciones jurídicas en materia de propiedad: a) puede funcionar como marcas comerciales basándose en las premisas conceptuales del derecho de marcas o b) puede adquirir un carácter *sui generis*, racionalizado en la teoría de *bundle of rights*. En ambos casos estaríamos hablando de derecho de propiedad³¹⁴.

Según la doctrina británica, mediante el reconocimiento de un derecho *sui generis* del nombre de dominio basado en la *bundle of rights theory*, el dominio se deslinda de la influencia del derecho marcario. Si bien estamos de acuerdo en que la legislación marcaria no responde a todas las incógnitas jurídicas que se presentan en torno al nombre de dominio, creemos que el término de *e-property* no puede ser utilizado para describir un conjunto coherente de derechos sobre el nombre de dominio. La aplicación de las soluciones expuestas, sólo se ciñe al derecho anglosajón. Por ello, para efectos de un Derecho como el español, el empleo de una teoría como la del «conjunto de derechos» como un derecho de propiedad digital es compleja. No obstante, estas reflexiones nos sirven de base para insistir en un posible derecho especial de propiedad sobre un bien electrónico como el nombre de dominio.

³¹¹ Vid. FRANKS, C. W., «Comment. Analyzing the urge to merge: conversion of intangible property and the merger doctrine in the wake of *Kremen v. Cohen*» 42 *Hous. L. Rev.*, 2005-2006, pp. 489-527.

³¹² FREEMAN A., *op. cit.*, p. 864.

³¹³ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 67.

³¹⁴ KOMAITIS, K., *op. cit.*, p. 63.

4. El derecho de control sobre el nombre de dominio y las consecuencias de su aplicación

4.1. Preliminar

Antes de ahondar en nuestra propuesta, debemos tener presente dos situaciones concretas: 1) el nombre de dominio como bien digital es excluyente, persistente e interconectado y 2) estas cualidades las comparte con los bienes jurídicos materiales. Ello quiere decir que el derecho sobre el nombre de dominio se asimilaría más al derecho de propiedad tradicional que al derecho de propiedad industrial. Y esto se debe a que el *control* que se ejerce sobre el nombre de dominio se asemeja más a los derechos de goce y disposición del bien que al uso exclusivo formulado por el derecho industrial.

Dicho esto, es preciso tener presente que «en términos generales *gozar y disponer* son las dos caras, interna y externa, del aprovechamiento de un derecho»³¹⁵. En el caso del nombre de dominio, el registrante puede explotar o no económicamente al nombre, o bien «tenerlo», «conservarlo» o incluso «prescindir» del mismo, a cambio de algo como un servicio o sin equivalente en pura pérdida³¹⁶, tal y como se presenta la situación con la «cosa» en el derecho de propiedad tradicional.

En este sentido, la aplicación de los derechos al goce y disposición sobre el nombre de dominio son los requisitos de propiedad que se cuestionarían de forma más enérgica, ya que la posesión, goce y disfrute, aunque comprende todas las posibilidades de obtener utilidad de la cosa, en el caso del nombre de dominio se requiere dominar el objeto materialmente, es decir, tener contacto físico autónomo y visible con la cosa³¹⁷. En consecuencia, la capacidad de disposición se vería mermada, porque aún cuando el nombre de dominio tiene la cualidad especial de ser transferible, la carencia de no poder ser «dominado» cuestiona todavía más la naturaleza jurídica de esta figura. Recordemos en este sentido, el paradigma

³¹⁵ Vid. LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil...*, op. cit., p. 262.

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil...*, op. cit., p. 21.

de que la «enajenación» es la transferencia de las cosas³¹⁸. El nombre de dominio puede ser enajenado y, por tanto, transferido. El problema surge cuando no se tiene la certeza jurídica de qué es lo que se transmite, cómo y con qué libertad. Por ello, volvemos al punto de partida: el nombre de dominio no es una cosa, por lo tanto no es susceptible de posesión, ya que no puede plasmarse en un soporte material susceptible de *dominio*. Sin embargo, conforme las tecnologías han ido avanzando, se ha ido observando el declive de lo material como requisito esencial para ejercer un derecho de propiedad, prescindiendo para ello de la tangibilidad o intangibilidad del bien.

Una muestra de esto se ve reflejada, una vez más, en la jurisprudencia estadounidense. En algunos Estados se aplica la acción de la *tort of conversion* sobre bienes digitales³¹⁹. Como ejemplo tenemos, también una vez más, el caso *Kremen v. Cohen*. En este caso la discusión se centró en la distinción entre bienes tangibles e inmateriales. No obstante, al aplicar la *merger doctrine* (doctrina que exige la incorporación del bien en un soporte material) en la acción de *conversion*, el tribunal estableció que el nombre de dominio se plasma o fusionaba en el DNS, (elemento igual de intangible que el nombre de dominio)³²⁰. Parece que el tribunal en este asunto olvidó el significado de *merger*, en el sentido en que es utilizada en la *tort of conversion*, pues dejó a un lado el requisito de consolidación del derecho en un soporte material y reconoció que el DNS es el medio a través del cual se adquiere el control del nombre de dominio.

El tribunal en este caso, se negó a extender la aplicación de la *tort of conversion* sobre todos los derechos intangibles, argumentando que no todos son susceptibles de control exclusivo. Sin embargo, opinamos que el nombre de dominio como bien digital excluyente, persistente e interconectado puede ser sujeto a control absoluto por parte de su registrante. No olvidemos que el conflicto entre *Kremen* y *Cohen* tuvo su origen en la transmisión indebida del nombre de dominio *sex.com* a Steven Cohen, que privó de todo tipo de derecho a

³¹⁸ LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil...*, *op. cit.*, p. 363.

³¹⁹ En este sentido, debemos recordar que en este tipo de acción, los tribunales deben determinar la posesión o el control indebido de un bien mueble, por lo que se centran casi exclusivamente en la manifestación física del bien, ya que sobre éste se puede perder la posesión.

³²⁰ *Vid. Kremen v. Cohen* 337 F. 3d apartados 1033-34.

Gary Kremen, quien, siendo su legítimo registrante, no pudo usar, explotar, tener o conservar el nombre de dominio.

Las razones dadas por el tribunal en este caso, no se centraron en la manifestación física del nombre de dominio, sino en la importancia del DNS como mecanismo a través del cual sólo una persona puede controlar el destino de un nombre de dominio. El propio DNS no es ni siquiera la analogía apropiada de un soporte material. El registro de un nombre de dominio es un proceso completamente electrónico, al igual que el sistema que lo sostiene.

Si extraemos otro enfoque del caso *Kremen v. Cohen* podemos decir que el tribunal pudo haber allanado el camino para un tratamiento coherente de los bienes digitales a través del nombre de dominio, pues la orientación que llega a plantearse es que la propiedad intangible puede ser sujeta a *conversion* si se puede encontrar algún «medio», ya sea material o intangible, sobre el que se relacione ese derecho de propiedad o control. La discusión pudo haberse centrado en los componentes clásicos de la propiedad en vez de en la distinción entre bienes tangibles e inmateriales.

Igualmente, en el caso de *Thyroff v. Nationwide Mutual Insurance, Co.*, en el que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, aunque reconoció la existencia de la excepción de la *merger doctrine* en una *conversion*, estableció que los registros electrónicos pueden ser objeto de esta acción³²¹.

³²¹ En este caso, el demandante, Thyroff, había sido agente de seguros para Nationwide Mutual Insurance, Co., que su relación con el demandante y se negó a darle acceso al sistema informático de la empresa. El demandado se negó por tanto a darle entrada a la información almacenada por el demandante, tomando así los datos de Thyroff inapropiadamente. Por ello, el Tribunal de Nueva York comenzó su análisis preguntándose si sería válida una acción de *conversion* sobre datos electrónicos. El Tribunal reconoció la excepción de la *merger doctrine*, pero luego resolvió que era confusa si se aplicaba a los datos electrónicos, y después de un estudio de distintos casos aplicados a bienes inmateriales, registros médicos u otro tipo de intangibles explicó que si se visualizaba a los datos electrónicos como una discreta categoría de intangibles, éstos pueden ser sujetos a la acción de *conversion*. Vid. *Thyroff v. Nationwide Mut. Ins. Co.*, 400, 403 (2d Cir. 2006); este tribunal se basó también en la observación hecha por el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en el caso de *Kremen v. Cohen*, 337 F. 3d 1024 (9th Cir. 2003). Acerca del estudio que hizo este tribunal sobre otras decisiones vid. Caso *Sporn v. MCA Records*, 448 N.E. 2d. 1324 (N.Y. 1983). Sobre el caso Thyroff, vid. también AKINS, C. J., «Conversion of Digital Property: Protecting Consumers in the Age of Technology», 23 *Loy. Consumer L. Rev.*, 2010-2011, pp. 231-251.

En el caso Thyroff, el Tribunal del Segundo Circuito de Nueva York refrendó la pregunta al Tribunal de Apelaciones de Nueva York de si operaba la acción de *conversion* sobre datos electrónicos. Éste respondió que los registros electrónicos pueden ser objeto de una acción de *conversion*. Para fundamentar su decisión, el Tribunal entrelaza el valor de los datos electrónicos en la economía moderna, afirmando que «un documento

Desafortunadamente, la discrepancia en las decisiones emitidas por los tribunales estadounidenses en la aplicación de la acción de *conversion* (en Nueva York esta acción es viable para los bienes digitales, en California el empleo de la *merger doctrine* es requisito fundamental), muestra lo endeble que resulta aplicar sin más el derecho de propiedad sobre un nombre de dominio. No obstante, se refleja la necesidad de reglas más flexibles para dar cabida en el «derecho de propiedad» a los bienes nacidos en la Red.

Concluimos entonces que centrar nuestra propuesta para establecer el tipo de derecho sobre el nombre de dominio únicamente en lo tangible o intangible del bien es un punto de partida erróneo. No debemos perder de vista los principios básicos del derecho de propiedad que no están relacionados con la manifestación física del bien.

El *control* que ejerce el registrante de un nombre de dominio viene dado por su característica excluyente, persistente (exclusivo y perpetuo) e interconectada, que nace del carácter técnico del mismo y no de su naturaleza intangible. Creemos que el camino correcto es centrarnos en estas particularidades.

En este sentido, hemos visto que clasificar como derecho de propiedad al derecho sobre un nombre de dominio es como admitir la inmutabilidad del Derecho. Es suponer en cierto modo que en los marcos creados en Roma hace siglos podrían entrar incluso los derechos del futuro³²². No obstante, en el caso del nombre de dominio, el legislador debe actuar tal como lo hizo con respecto a los bienes inmateriales, que a diferencia de los bienes materiales y de las energías, donde el Derecho se limita a tomar nota de una realidad prejurídica, con relación a los bienes inmateriales fue el Derecho el que reguló normativamente el propio supuesto de hecho constitutivo del bien³²³.

almacenado en un disco duro tiene el mismo valor que un documento en soporte de papel, guardado en un archivo». Posteriormente formuló la pregunta si existía alguna razón «en la ley o la lógica» de ¿por qué la creación de un documento en un ordenador se trata de forma distinta que la de un documento elaborado con bolígrafo, tinta y papel? En este sentido, el Tribunal de Apelaciones señaló correctamente que la propiedad de acciones de una empresa puede ser transferida sin la utilización de cualquier tipo de soporte en papel, pero no explicó por qué los datos electrónicos deben ser tratados de forma análoga a las acciones corporativas. Solo afirmó que los registros electrónicos que se almacenan en un ordenador que no se distinguen de los documentos impresos en papel están sometidos a la acción de *conversion* en el Estado de Nueva York. *Thyroff v. Nationwide Mut. Ins. Co.* 864 N.E. 2d. 1272, 1278 (N.Y. 2007).

³²² BREUER M. P., *Tratado de Patentes de Invención*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1957, p. 51.

³²³ CURTO POLO, M., *ibid.*

Establecer un derecho especial de propiedad sobre el nombre de dominio es posible si recordamos lo acontecido con las peculiaridades que presentaron los bienes inmateriales. Éstas motivaron la instauración de una nueva categoría de derechos absolutos, conocida hoy como derecho de propiedad industrial³²⁴. El nombre de dominio es un bien nacido dentro de una revolución tecnológica que no sólo ha cambiado la forma de relacionarse, sino que de ella ha surgido una nueva economía, cuya figura fundamental es el nombre de dominio.

Siendo así las cosas, sería lógico proponer que sobre el nombre de dominio se ostentara un derecho de propiedad, tal y como sucedió con el derecho de propiedad industrial, que lleva el nombre de la revolución que le dio origen. Sin embargo, cabe resaltar que el derecho de propiedad que se ostenta sobre los bienes inmateriales no se estima sea un derecho puro de propiedad, ya que estos derechos son considerados «como “algo más” que simples derechos de propiedad»³²⁵. Esta consideración se encuentra fundamentada en que en los derechos de propiedad se entiende una situación activa, de poder: un derecho subjetivo cuyo contenido, según el artículo 348 del CC, comprende dos facultades: la de gozar y la de disponer. En cambio, en el derecho de propiedad industrial se tiene como finalidad la explotación del bien sobre el que recaen³²⁶. De ahí se dice que se trata de un derecho espe-

³²⁴ El reconocimiento del derecho de propiedad industrial sobrevino por la necesidad de reconocer jurídicamente bienes esenciales que surgieron como consecuencia de una Revolución industrial, que marcó un antes y un después con el surgimiento de bienes que alteraban en todos sus extremos las características típicas del bien jurídico propiamente dicho, pues no atendían a la naturaleza de los objetos sobre los que recaen los derechos de propiedad. Fue con la Revolución industrial cuando la producción se multiplicó y diversificó, y se hizo necesario arbitrar un medio que permitiera al empresario distinguir una determinada clase de productos por él fabricados de los mismos productos fabricados por otros competidores. Así, apareció la marca como signo distintivo del producto perteneciente al fabricante individual. *Vid.* ROUBIER, P., *Le droit de la Propriété Industrielle*, París, Librairie du Recueil Sirey, 1952, vol. I, p. 80. En el caso del derecho de «propiedad» sobre los bienes inmateriales, hubo una evolución que fue perfilando ciertas características que posibilitaron posturas más definidas respecto a su naturaleza jurídica, aceptándose mayoritariamente la conocida teoría de los bienes inmateriales y no la teoría del derecho de propiedad, mediante la cual para hacer valer ese derecho sobre el bien, éste se tenía que plasmar en un soporte material. En la actualidad es común hablar de los bienes inmateriales y su derecho de «uso exclusivo», suprimiendo en todo momento el término *sui generis* en la calificación del derecho, y decantándose en su lugar por la de un derecho de «propiedad sobre bienes inmateriales», que se adecúa a los rasgos especiales de los bienes que protege.

³²⁵ OTERO LASTRES, J. M., «Introducción», *op. cit.*, p. 50.

³²⁶ Los derechos de propiedad industrial e intelectual no presentan la nota característica del derecho de propiedad como es la «perpetuidad» entendida en el sentido de que el derecho dura tanto como dure físicamente la cosa sobre la que recae, sino que se conceden por un tiempo limitado temporalmente. En este sentido, es importante señalar que este tipo de derechos resultan de la concesión y por ello, pueden extinguirse por la expiración del plazo por el que fue concedido o incluso, antes de este plazo por otras causas previstas en la

cial de propiedad, porque estamos ante un derecho de propiedad que se adecúa a la particularidad del bien que protege.

Tomando en cuenta esta situación, sugerimos que el derecho que se despliegue sobre el nombre de dominio sea un *derecho de control*, semejante al que se ostenta sobre los documentos electrónicos negociables (títulos valor o títulos de crédito, o *negotiable instruments*³²⁷, en su expresión inglesa). Se trataría de la transmisión de un bien intangible cuya *posesión* se manifestaría a través del *derecho de control* que sobre el nombre de dominio se ejerza. Advertimos entonces que más que una asimilación al derecho de propiedad, el derecho sobre el nombre de dominio, así delimitado, presentaría un paralelismo consistente en poner de manifiesto la proximidad estructural entre la posición jurídica de un propietario en relación con un tipo de bien, por un lado, y por otro, la del titular del derecho sobre el nombre de dominio, en el sentido de que en ambos casos los derechos que ostentan sobre los bienes serían absolutos³²⁸.

4.2. El derecho de control

El *derecho de control* nace como fórmula de acoplamiento de algunas figuras jurídicas tradicionales al comercio electrónico. Esta adaptación se lleva a cabo bajo la luz de los principales principios generales del Derecho de comercio electrónico, que son el de equivalencia funcional³²⁹ y el de inalterabilidad del derecho preexistente³³⁰.

ley. Por ello, y en segundo lugar, de este acto administrativo de concesión nacen dos consecuencias que diferencian aún más a este tipo de derechos con los de la propiedad *per se* y es que: a) los derechos de propiedad industrial nacen a consecuencia de una solicitud de registro en una oficina pública destinada al efecto, por lo cual pueden ser calificados como «derechos registrales» y b) los efectos de estos derechos tienen carácter territorial. Aunque en el caso de la marca puede ser indefinidamente renovable, ello no impide que el derecho se conceda por periodos concretos de tiempo y que, en consecuencia, no se trate de un derecho perpetuo, sino limitado temporalmente. *Ibid.*

³²⁷ ALBA FERNÁNDEZ, M., «Necesidad ...», *ibid.*

³²⁸ *Vid.* respecto a los bienes inmateriales, GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial...*, *op. cit.*, p. 71.

³²⁹ Este principio se consagra en la Ley Modelo de CNUDMI/UNCITRAL sobre Comercio Electrónico (aprobada por la Resolución 51/162 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 85º sesión plenaria, de 16 de diciembre de 1996) «El significado de la regla de la equivalencia funcional puede formularse de la siguiente manera: la función jurídica que en toda su extensión cumple la instrumentación escrita y autógrafa –o eventualmente su expresión oral– respecto de cualquier acto jurídico la cumple igualmente su instrumentación electrónica a través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, dimensión, alcance y finalidad del acto así instrumentado. ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho...*, *op. cit.*, p. 41, y 39-49 para mayor abundamiento acerca de la historia de este principio general.

La articulación entre el derecho tradicional y el electrónico se hace más frecuente cuando se trata, especialmente, del tráfico mercantil mobiliario, financiero, de derechos y de bienes inmateriales³³¹. Por ello, los documentos negociables dependientes del papel, como los emitidos individualmente, como los títulos-valor –pagarés o cheques (documentos de pago)–³³², y los documentos representativos de mercancías, son los que han experimentado de forma más clara el reconocimiento del derecho de control.

Este derecho de control trata, pues, de una específica invención del comercio electrónico, dotado de amplia aplicación en su ámbito y poderosa *vis expansiva*. Surge en el derecho estadounidense de los títulos electrónicos de crédito, y de ahí se extiende al de transporte contemporáneo³³³. Es definido en el ámbito internacional por el Convenio sobre el Contrato de Transporte Internacional de Mercancías Total o Parcialmente Marítimo, de 2008, conocido como «Reglas de Rotterdam», el cual en su artículo 8 se señala que el control exclusivo o la transferencia del documento electrónico de transporte surtirá el mismo efecto que la posesión o la transferencia de un documento de transporte emitido en papel.

Asimismo, en su artículo 1.12 se indica que «por “derecho de control” sobre las mercancías se entenderá el derecho a dar instrucciones al porteador respecto de las mercancías en el marco del contrato de transporte»³³⁴. No obstante, el término «control» surge con an-

³³⁰ Se trata de la segunda pauta fundamental de disciplina del comercio electrónico, que pretende que las reglas introducidas para disciplinar el comercio electrónico no impliquen una modificación sustancial del derecho existente de obligaciones y contratos –nacional e internacional– en el momento en que la articulación jurídica de la electrónica como instrumento de transacciones comerciales tiene lugar. ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho...*, *op. cit.*, p. 49.

³³¹ ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho...*, *op. cit.*, p. 325.

³³² Dentro de estos instrumentos negociables electrónicos solo el pagaré adquiere especial importancia en el entendido de la UETA y la E-SIGN. En relación con los otros títulos de crédito, como los cheques y letras de cambio, el ámbito de aplicación de esta normativa es limitado, en el entendido que la definición de los *transferable records*, referida a los títulos de crédito, se circunscribe únicamente al pagaré, en su consideración de promesa de pago. Aunque en el caso del cheque, tanto la UETA como la E-SIGN, establecen que cuando la ley exija la retención de un cheque, este requisito puede ser satisfecho a través de la retención del archivo electrónico que contiene la información del instrumento de pago, esto implica que el tratamiento electrónico del cheque solo es posible a partir de un título-valor emitido en papel. Para mayor abundamiento sobre esta cuestión, *vid.* RICO CARRILLO, M., *El pago electrónico en Internet, estructura operativa y régimen jurídico*, Thomson Reuters, Aranzadi, 2012, pp. 65-67.

³³³ Este derecho se desarrolla en el área del transporte con la finalidad de asegurar la posibilidad a su titular de impartir instrucciones al porteador respecto de las mercancías y su definitiva entrega a un desistimiento de las mismas. *Vid.* ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho...*, *op. cit.*, p. 337

³³⁴ En el capítulo 10 del Convenio se formula su jercicio y contenido. De la misma forma, en el artículo 50 y siguientes del Convenio, se establece el ejercicio y contenido del derecho de control en los que se indica que

terioridad a su utilización en el Derecho de transporte. Esta expresión apareció por primera vez en la revisión en 1994 del artículo 8 del UCC estadounidense, que regula las inversiones en valores mobiliarios (*securities*)³³⁵.

En el artículo 8, el vocablo «control» es utilizado como un término genérico para autenticar los valores mobiliarios tangibles o intangibles, reemplazando, pero al mismo tiempo incluyendo, a la posesión como figura jurídica fundamental en este tipo de bienes³³⁶. Pero en realidad, el primer ejemplo de la noción jurídica de «control» aparece con la revisión del artículo 9 del UCC de 1998, donde los redactores optaron por definir el «control» sobre el *electronic chattel paper* («papel comercial electrónico») haciendo una analogía con la figura jurídica de la posesión, concediendo el «control» al acreedor si éste obtiene el «control» sobre la «copia autorizada» del «papel comercial electrónico». Se sustituye la

éste sólo podrá ser ejercitado por la parte controladora y comprenderá únicamente: a) el derecho a dar o modificar instrucciones relativas a las mercancías que no constituyan una modificación del contrato de transporte; b) El derecho a obtener la entrega de las mercancías en algún puerto de escala o, respecto del transporte terrestre o interior, en algún lugar en ruta; y c) el derecho a sustituir al destinatario por alguna otra persona, incluida la propia parte controladora. Asimismo, se puntualiza que el derecho de control existe durante todo el periodo de responsabilidad del porteador delimitado conforme a lo previsto en el artículo 12 del mismo Convenio y se extingue cuando dicho periodo finaliza. *Vid.* Artículo 51 de las Reglas de Rotterdam. Asimismo, *vid.* Artículo 52 y sigs., en los cuales se establece la identidad de la parte controladora y la transferencia del derecho de control, la ejecución por el porteador de las instrucciones, validez de la entrega, modificaciones del contrato de transporte, la obligación de dar información, instrucciones o documentos adicionales al porteador así como la autonomía contractual de las partes. Igualmente, en el capítulo 3 y 8 del Convenio se contempla lo relacionado con los documentos electrónicos de transporte (en el artículo 9 y sigs. se indican los procedimientos para el empleo de los documentos electrónicos de transporte negociables y en el artículo 35 se estipula la emisión de estos documentos). Para un estudio de la aplicación del derecho de control en el ámbito de las Reglas de Rotterdam, *vid.* ALBA, M., «Electronic Commerce Provisions in the UNCITRAL Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea», *Texas International Law Journal*, 44, 3, 2009, pp. 388-416.

³³⁵ Los redactores del artículo mencionado se vieron obligados a reconocer la realidad del mercado de valores, en las que millones de títulos son transferidos diariamente. Para incorporar esta práctica comercial, se desarrolló una definición de control lo suficientemente flexible para abarcar la variedad de métodos de mantenimiento y la transferencia de valores mobiliarios (*securities*). Artículo 8, sec. 106 del UCC. Para mayor abundamiento acerca de este artículo 8, *vid.* SCHROEDER, J. L., «Is Article 8 Finally Ready This Time? The Radical Reform of Secured Lending on Wall Street» *Colum. Bus. L. Rev.*, 1994, p. 303.

³³⁶ Un comentario oficial del artículo 8 delimita el concepto de control, haciendo hincapié en la utilidad del «control», señalando que «obtaining control means that the purchaser has taken whatever steps are necessary, given the manner in which securities are held, to place itself in a position where it can have securities sold without further action by the owner». *Vid.* Artículo 8, sec. 106 UCC y MORIGIELLO, J. M., «False...», *op. cit.*, p. 155.

posesión por el «control», donde la «copia autorizada» debe ser única, identificable e inalterable³³⁷.

El *electronic chattel paper* es definido como «un conjunto de registros que evidencian tanto una obligación de pago como un interés en el arrendamiento de bienes muebles»³³⁸. Es importante resaltar aquí que esta definición ejemplifica un conjunto de derechos intangibles que tradicionalmente se incorporan en soporte papel. Como resultado de la cesión de esos derechos (el derecho de pago y el derecho de propiedad), se realiza la transferencia del documento³³⁹.

Así se desarrollaron los sistemas del mercado de los papeles comerciales en formato electrónico y se establecieron las reglas para proporcionar ese desarrollo, acotando la noción de «control» en términos de una correspondencia entre lo material con lo intangible. Más tarde se acudió al término «control» ante la dificultad de los tribunales de tratar los derechos de posesión de los activos electrónicos.

Con el objetivo de exponer nuestra postura, en el presente estudio delimitaremos la consideración del derecho de control al relacionado con los títulos electrónicos de crédito, que denominaremos para efectos de este estudio documentos negociables o transferibles y que estarán restringidos a los títulos emitidos a la orden o al portador de forma individual³⁴⁰. Hemos visto que los documentos negociables o transferibles, como los títulos-valor, están especialmente unidos al papel, debido al requerimiento de la entrega del documento para su circulación y el ejercicio de los derechos contenidos en el mismo.

³³⁷ Artículo 9, sec. 105 del UCC (2005) y HALLENDORFF, M. y JERBIC, M., «Framework for Control over Electronic Chattel Paper-Compliance with UCC § 9-105» 61 *Bus. Law.*, 2005-2006, p. 724.

³³⁸ *Ibid.*

³³⁹ Los redactores del artículo 9 decidieron establecer un nuevo tipo de garantía: el de los *electronic chattel paper*. La previsión de este tipo de garantías fue sin duda con el espíritu de facilitar la expansión de las prácticas comerciales, una política establecida en el artículo 1 del UCC, pero lo curioso de este caso, es que en el tiempo en que se redactó dicha disposición, no existía una práctica de negocios que utilizase los *chattel papers* en formato electrónico. No obstante, los redactores de este artículo 9 reconocen que los activos electrónicos, tales como los papeles comerciales electrónicos (*electronic chattel papers*), probablemente se utilizarían, y plasmaron entonces, disposiciones que regulasen este tipo de activos, aunque todavía éstos en sí no existían. La intención era que llegado el caso, facilitar el documento electrónico de la misma forma en que se utiliza en soporte papel. *Ibid.*, Artículo 9-105 UCC definiendo el control de los documentos electrónicos y la UETA § 16, 7A U.L.A 211 (2002) que definen el control de los pagarés y los *documents of title*.

³⁴⁰ *Vid.* ALBA, M., «Necesidad...», *ibid.*

Ahora bien, en el camino de la desmaterialización de estos títulos de crédito y de tradición, apareció la noción de *transferable records*, que nació en la Uniform Electronic Transactions Act (en adelante, UETA) y en la Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (en adelante, E-SIGN) estadounidense. Estos *transferable records* (archivos electrónicos transferibles, en adelante, AET)³⁴¹ emergieron como equivalentes a los tradicionales instrumentos negociables, y se establecieron las condiciones para que algunos títulos-valores pudieran emitirse y transmitirse en soporte electrónico, siempre y cuando se cumplieran los requisitos establecidos en la citada normativa³⁴².

Comenzó así la construcción de la noción de «control», cuyo concepto y mecanismo se introdujo en el Derecho estadounidense también en el artículo 7 de la UCC sobre los documentos representativos de mercancías, así como en la sección 16 de la UETA y en el capítulo 96, título 15, sección 7001 y siguientes de la E-SIGN.

Todos estos instrumentos jurídicos fueron instaurados con la finalidad de regular la emisión y circulación de documentos electrónicos negociables con efectos paralelos a los que se conocen en soporte papel³⁴³. Este conjunto normativo es conocido como *New e-Commerce Laws*, aunque ya han pasado años desde su aprobación.

El derecho de control se introdujo como una respuesta al reto que la traslación del fenómeno de la negociabilidad de los documentos en el entorno electrónico vino a plantear, ante la necesidad de la búsqueda de un equivalente funcional de la posesión³⁴⁴.

La calificación del documento como negociable se debe desprender del texto del mismo, en reflejo de la voluntad en dicho sentido de su emisor³⁴⁵. Y la negociación del do-

³⁴¹ Los AET no son más que mensajes de datos tecnológicamente blindados que circulan a través de redes de comunicación y representan el equivalente electrónico de un título-valor. *Vid.* ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho...*, *op. cit.*, p. 336.

³⁴² Dentro de los instrumentos negociables electrónicos objeto de esta regulación especial, la figura del pagaré adquiere especial importancia en el entendido que la normativa sobre los *transferable records* fue elaborada precisamente con la finalidad de facilitar la emisión de pagarés electrónicos en el sector inmobiliario y agilizar el otorgamiento de hipotecas. *Vid.* RICO CARRILLO, M., *op. cit.*, p. 69.

³⁴³ Para mayor abundamiento acerca de la noción del documento negociable electrónico *Vid* ROBLES MARTÍN LABORDA, A. y ALBA FERNÁNDEZ, M., «La desmaterialización de los títulos valores. La regulación de los títulos valores emitidos individualmente en soporte electrónico», en ETCHEVERRY, R. A. e ILLESCAS ORTIZ, R., *Comercio electrónico. Estructura operativa y jurídica*, Buenos Aires, Hammurabi, 2010, p. 815.

³⁴⁴ ALBA FERNÁNDEZ, M., «Documentos de transporte y negociabilidad en un entorno electrónico», *Revista de Derecho Mercantil*, 263, enero-marzo de 2007, p. 104.

cumento no significa otra cosa que la cesión de la posesión mediante su entrega al nuevo tenedor, acto que a su vez implica la transmisión del derecho incorporado³⁴⁶. Conforme a los instrumentos arriba citados, el «control» del documento trata de resumir y replicar las cualidades y características apreciadas en la idea de *posesión*, adaptadas al entorno electrónico³⁴⁷.

De esta manera, de acuerdo con los principios de equivalencia funcional e inalteración del Derecho preexistente de obligaciones y contratos, para realizar una transmisión electrónica del instrumento negociable deberían cumplirse los mismos requisitos que se exigen en la negociabilidad del instrumento en papel: acreditación de la posesión y endoso del documento, acto que se lleva a cabo mediante la firma y la entrega.

En el entorno electrónico, el cumplimiento de estos requisitos se sustituye por la noción del «control». Un ejemplo de ello se presenta en los AET, en los que el endoso y la entrega del instrumento se sustituyen por la *transferencia del control exclusivo*, elemento que permite y facilita la circulación del título en el entorno electrónico³⁴⁸.

La adquisición del *control* se construye como un equivalente funcional de la posesión y sustituye a ésta, a la entrega y endoso de los títulos en papel³⁴⁹, de este modo, la persona que tiene el control del documento, puede además demostrar que efectivamente lo es, asumiendo la posición de titular legítimo del derecho incorporado al soporte electrónico³⁵⁰.

En este orden de ideas, el término control es el equivalente de la posesión y parte de un concepto preexistente cuyo significado asume implícitamente el Derecho³⁵¹.

³⁴⁵ ROBLES MARTÍN LABORDA, A. y ALBA FERNÁNDEZ, M., «La desmaterialización...», *op. cit.*, p. 817.

³⁴⁶ RICO CARRILLO, M., *ibid.*

³⁴⁷ Esto se ve reflejado en la Sec. 16, inciso c de la UETA; en la Sec. 7-106, inciso b del artículo 7 de la U.C.C., Sec. 7021 inciso c, Títulos 15 de la E-SIGN, Cap. 96.

³⁴⁸ RICO CARRILLO, M., *ibid.*

³⁴⁹ MORILLAS JARILLO, M. J., «Letras de cambio electrónicas», *Revista de la Contratación Electrónica*, 31, p. 38.

³⁵⁰ En este sentido, WHITAKER D., «Rules Under the Uniform Electronic Transactions Act for an Electronic Equivalent to a Negotiable Promissory Note», 55 *Bus. L.*, 1999, p. 450.

³⁵¹ El derecho de control no se llega a definir aunque se opina que debería tratar de esbozarse por referencia a las funciones que el Derecho reconoce en la posesión y sobre la base de las cuales articula la producción de efectos jurídicos. ROBLES MARTÍN LABORDA, A. y ALBA FERNÁNDEZ, M., «La desmaterialización...», *op. cit.*, pp. 817-818.

De esta manera, los instrumentos jurídicos como el UCC, la UETA y la E-SIGN recurren a la noción de «control» para establecer el protocolo de transferencia y adquisición del documento electrónico a partir del cual deben establecerse los efectos de carácter sustantivo derivados y amparados por las normas que los protegen que, eventualmente, regulen cada una de aquellas categorías o tipos concretos de documentos.

Por todo ello, se establece la necesidad del tenedor de probar que dispone del control del documento; y finalmente, la necesidad para el tenedor que desee transferir el documento de hacerlo junto con el control del mismo³⁵².

Para acreditar el «control» en las condiciones legalmente exigidas se recurre a la intervención de un tercero de confianza encargado de administrar el sistema de información que se utilizará en la gestión, almacenamiento y transmisión del documento negociable que se trate.

En la actualidad existen distintos sistemas para acreditar el *derecho de control* y las condiciones de unicidad, identidad e inalterabilidad de los documentos. Entre los modelos existentes destacan principalmente dos: el *Single Document Management System*³⁵³, que permite a todas las partes el acceso a la copia autorizada en un solo sistema de información (*single computer network*)³⁵⁴, y el *Registry Model*³⁵⁵, donde la copia autorizada es transmi-

³⁵² *Ibid.*

³⁵³ En el caso del *Single Document Management System*, la copia autorizada es creada y almacenada en un entorno electrónico seguro denominado *E-vault*. Cualquier persona que necesite acceder al documento lo hará a través del *E-vault*. El método de seguridad empleado se basa en la identificación de la parte que detenta el control para cada documento electrónico negociable y en la implantación de los controles necesarios para permitir la transferencia e identificar las copias no autorizadas. *Vid.* RICO CARRILLO, M., *ibid.* y ALBA FERNÁNDEZ, M., «Necesidad...», *op. cit.*, pp. 11-13.

³⁵⁴ Este sistema ha evolucionado hacia el *Multiple Interactive System (MIS)* donde cada una de las partes administra su propio sistema de información para proteger la copia autorizada e identificar la persona que posee el control. La transferencia de control mediante la utilización de este mecanismo se lleva a cabo a través del envío de la copia autorizada de un sistema a otro. *Vid.* Mortgage Bankers Association (MBA), «Security Interests in Transferable Records Evidencing Residential Mortgage Lending Transactions and the Rights of Warehouse Lenders», 2007, <http://www.mortgagebankers.org/files/Conferences/2008/2008LIRC/LIRC08-GracePowersUsingTechnology.pdf> [visita: 31 de enero de 2012].

³⁵⁵ El *Registry Model*, o sistema de registro, ofrece la posibilidad de almacenar el documento electrónico en una base de datos centralizada que permite el acceso a los interesados y la transferencia del control. Bajo este modelo, el control del documento y la ubicación de la copia autorizada se determinan únicamente por la referencia al registro. En este sentido *vid.* Artículo 16 de la UETA. Por otra parte, las condiciones para el registro exigen que todas las partes interesadas en la creación y transferencia del control del documento acuerden la utilización del registro centralizado para establecer el control y dar seguimiento a la transferencia del título. En este caso, la entidad central (que puede ser pública o privada) se encarga de procesar la transmisión de los

tida de un sistema a otro a través de una central de registro. Ambos sistemas están diseñados para cumplir las especificaciones legales y desarrollar las funciones básicas en torno a la acreditación del control y de las condiciones que debe cumplir la copia autorizada, en el sentido que permiten identificar y establecer la ubicación de la copia autorizada, identificar a la persona que detenta el control del documento y realizar de manera efectiva la transferencia del control del documento.

Lo importante en cualquiera de los casos es que el sistema de información designado para la emisión y transmisión de los documentos electrónicos negociables pueda establecer de manera confiable la identidad de la persona que posee el control del documento, sus condiciones de unicidad, identificación e inalterabilidad.

4.3. El derecho de control aplicado al nombre de dominio

La superación de la necesidad de la plasmación de los derechos en un soporte material abre el camino para que podamos hablar de un derecho de control sobre el nombre de dominio, que puede resultar de enorme utilidad para aquellas personas físicas o jurídicas que quieran asegurarse de que sus intereses en activos electrónicos estén adecuadamente protegidos por la ley. El derecho de control resulta ser de suma importancia, por ejemplo, para la configuración de la posición jurídica de un acreedor de un derecho instrumentado electrónicamente.

Ya hemos planteado la trascendencia de considerar un derecho especial de propiedad sobre los nombres de dominio. Ello con base en que éstos forman parte de una categoría de bienes autónomos que pueden ser valorados pecuniariamente y que forman parte integrante del patrimonio de las personas en Derecho.

Hablamos también de que, en la práctica, los nombres de dominio pueden ser objeto de disposición por su registrante, lo que implica la aptitud del nombre de dominio para convertirse en objeto de contrato de intercambio y funcionar como derecho absoluto. Inclu-

documentos electrónicos. La transferencia se lleva a cabo mediante la recepción de una autorización de quien controla el documento. Este sistema es considerado el más eficaz para dar cumplimiento a las condiciones establecidas en los cuerpos legales que regulan los documentos electrónicos negociables. RICO CARRILLO, M., *op. cit.*, pp. 69-70.

so, los nombres de dominio son transmisibles *inter vivos* y *mortis causa*. En resumen, pueden catalogarse como derechos patrimoniales, y, de esta forma, el régimen jurídico de la transmisión del nombre de dominio vendría determinado, por remisión, por las normas que regulan el régimen de transmisión de propiedad.

Pero para que todo lo mencionado sea jurídicamente correcto, en el caso de los negocios jurídicos que tienen como objeto un nombre de dominio se debe necesariamente definir los actos que constituyen la posesión. La intangibilidad ha sido el impedimento principal para considerar a esta figura, un bien sobre el cual pueda ostentarse un derecho absoluto como el de propiedad, pese al indiscutible carácter excluyente que el nombre de dominio posee.

El concepto de posesión tiene una larga historia como pieza central del derecho de propiedad³⁵⁶. En un sentido vulgar, la posesión es la dominación de una cosa que se tiene. Un contacto físico autónomo y visible³⁵⁷. La posesión también establece la titularidad inicial de un derecho; tanto el contacto con la cosa que se realiza por el propio titular como el de otra persona a favor de éste³⁵⁸. Se vincula al concepto tradicional de posesión con la tenencia material como condición necesaria para ejercer y transmitir un derecho.

En el Derecho español, la posesión no se extiende más allá del ámbito que le es propio, es decir, el de los bienes y la propiedad. El artículo 430 del CC define la posesión como la «tenencia de una cosa o disfrute de un derecho», y habla seguidamente de tener o disfrutar, de ocupación material de la cosa o de quedar sujeto a la acción de nuestra voluntad³⁵⁹.

En este sentido, al existir a través del derecho de control, la redefinición del derecho de posesión en el entorno electrónico, se despliega la coyuntura de regular de forma paralela la transmisión del nombre de dominio como derecho de propiedad especial. En este sen-

³⁵⁶ SANCHÉZ CALERO, F. J., *Curso de Derecho Civil III. Derechos reales y Registro inmobiliario*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2008, pp. 69-70.

³⁵⁷ LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil...*, *op. cit.*, p. 21.

³⁵⁸ El profesor LaCruz Berdejo, citando a Jordano, señala que la posesión es la «apariencia provisional de titularidad jurídica real», un «equivalente jurídico interino de la misma... signo, imagen o visibilidad puramente exteriores de un derecho real. *Ibid.* En el mismo sentido, *vid.* ROSE CAROL, M., «Possession as the Origin of Property» 52, *U. Chi. L. Rev.*, 1985, p. 73.

³⁵⁹ LACRUZ BERDEJO, J. L., *op. cit.*, p. 28.

tido, el control o poderío que se ejerciese sobre el nombre de dominio sería la estructura próxima del derecho de propiedad sobre un bien digital o electrónico. No estaríamos hablando de un derecho de propiedad tradicional, sino de un derecho similar al mismo, especial, por la intangibilidad del bien que se protege.

La noción de posesión nos es útil como función de control, por ejemplo, en los casos de si un acreedor que recupera el «control» (posesión) de un nombre de dominio tiene entonces el derecho de vender ese activo para satisfacer la deuda garantizada por dicho activo. Recordemos que el derecho que protege a los acreedores es el derecho de propiedad, y eso con el fin de que el acreedor tenga derechos sobre los activos del deudor.

En el ámbito de los derechos reales, se supone que la persona en posesión manual del bien puede transferir el valor de dicho bien jurídico. La transferencia de la posesión es un hecho significativo, ya que representa la transmisión del valor del bien³⁶⁰.

Asimismo, la condición de entrega para la transmisión de un nombre de dominio se sustituiría por la transferencia del control exclusivo sobre el mismo. Al tratarse de un bien digital, y por tanto intangible, se trataría de una cesión de derechos. Siendo así las cosas, en el caso de que se presentara una situación semejante al caso de *Kremen v. Cohen*, es decir, que se quisiese restituir al «propietario en la posesión» del nombre de dominio del que ha sido privado de forma indebida, en nuestro Derecho cabría hablar de acción subrogatoria³⁶¹ más que reivindicatoria.

De esta manera, la noción de control se introduce como equivalente funcional de la posesión. Por consiguiente, la adquisición del control se asimila a la posesión y sustituiría a ésta en la entrega y transmisión del derecho especial de propiedad que sobre el nombre de dominio ostenta su titular. Por lo tanto, quien tiene el control del nombre de dominio se tiene como titular legítimo del mismo.

En nuestra postura, no pretendemos encajar el derecho sobre el nombre de dominio en el derecho de control tal como opera en los documentos electrónicos negociables; simplemente intentamos introducir un conjunto de estándares que producen el mismo resultado

³⁶⁰ LACRUZ BERDEJO, J. L., *op. cit.*, p. 95 y ss.

³⁶¹ Sobre esta acción subrogatoria, el profesor Galán Corona lo explica sobre bienes inmateriales. *Vid.* GALÁN CORONA, E., «En torno...», *op. cit.*, pp. 433 y ss.

de la posesión en los bienes plasmados en un soporte material, por ser el impedimento principal del motivo de que no se haya reconocido hasta el día de hoy un derecho de propiedad especial sobre el nombre de dominio.

El derecho de control hace posible que se ejerza un derecho especial de propiedad sobre el nombre de dominio, pues la entrega, la posesión y el derecho, en este caso, son sustituidos por la noción de control. La especialidad del derecho radica en la particularidad del bien que se protege.

4.4. El contenido del derecho sobre el nombre de dominio

El derecho sobre el nombre de dominio se halla comprendido entonces en un derecho de control que se manifiesta en la influencia, poderío, dominio, mando o autoridad que su titular ejerce sobre el mismo.

El contenido del derecho de control sobre el nombre de dominio estaría compuesto por dos elementos esenciales: 1) la base legal de la propiedad sobre un bien digital excluyente y 2) el derecho a ejercer una influencia absoluta sobre la dirección del nombre de dominio (autoridad para regir), por tanto, el derecho a impedir que terceros puedan disponer del titular el control del mismo por cualquier causa, a menos que se acredite de forma fehaciente y correcta un derecho previo.

En la realidad práctica, tanto el registrante o el adquiriente de un nombre de dominio en el mercado secundario, tiene el control del nombre de dominio, pues no nada más puede utilizar el mismo como medio direccionamiento. Siendo así las cosas y no existiendo ninguna limitación en ese sentido en el contrato de registro del nombre de dominio que se trate (salvo en algunas extensiones en las que su contrato de registro incluye una cláusula que prohíbe su transmisión de forma onerosa, pese a lo cual igualmente se hace), nada impide que consideremos que sobre el nombre de dominio se tiene un derecho de control, una forma especial de propiedad sobre los bienes digitales excluyentes.

4.5. Las facultades del titular del nombre de dominio

Una vez determinada la naturaleza del derecho sobre el nombre de dominio, las facultades de su titular serían las siguientes:

- *La potestad absoluta sobre el mismo*, que consistiría en que pueda o no utilizarlo, pues tendría el control total, pudiéndolo destinar a todos los objetivos lícitos posibles. Por tanto, el derecho sobre el nombre de dominio lo definiríamos como un derecho de control que existe sobre un bien intangible y excluyente. La primera característica distingue al nombre de dominio de los bienes tangibles protegidos por el derecho de propiedad tradicional y la segunda lo diferencia de los bienes inmateriales amparados por la propiedad industrial e intelectual³⁶². El derecho subjetivo nace del mero control, dados ya su eficacia excluyente y *erga omnes*, y su relación inmediata con el bien controlado. Por ello, ha de clasificarse como derecho absoluto, con la particularidad de su intangibilidad.

El derecho de control, es también la forma de acreditar la titularidad del derecho sobre el bien intangible (propiedad digital), que se concretaría, fundamentalmente, en la facultad de control del bien por parte de su titular. El titular no es propietario de la palabra o denominación incorporada en el nombre de dominio, sino que tiene la influencia total sobre el mismo, pudiendo impedir que otros lo controlen si se extrae de su poder de forma indebida.

- La facultad de utilizarlo en la publicidad concerniente a la actividad comercial que ejerza.
- La facultad de enajenarlo.
- La facultad de impedir que se registre como marca si lo tiene registrado con anterioridad.
- La facultad de reprimir los actos de violación indirecta del nombre de dominio.

³⁶² Vid. NELMARK, D., *op. cit.*, p. 2 cuando se refiere a lo que el define como *virtual property*.

4.6. La acreditación del control del titular sobre el nombre de dominio

No hay que olvidar que los bienes electrónicos o digitales excluyentes y no excluyentes, requieren de servicios de apoyo de un tercero (prestador de servicios) para que puedan ser utilizados y cumplir las funciones técnicas por las que han sido creados³⁶³. El hecho de que un tercero debe estar involucrado en el derecho especial de propiedad sobre el nombre de dominio es crucial para la comprensión y el desarrollo de este derecho de control.

En este sentido, la identificación de la persona que «posee» el control del nombre de dominio es indispensable para poder determinar quién está facultado para el ejercicio del derecho y postularse como titular legítimo del nombre.

La forma de acreditar de que efectivamente se dispone del control del nombre de dominio es mediante *Whois* como tercero de confianza, el protocolo TCP que se utiliza para efectuar consultas en una base de datos que permite identificar al titular de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet.

Finalmente, hay que tener presente que un nombre de dominio no existe sin un contrato con el prestador de servicio por medio del cual se establezca el registro del mismo. Por ello, para que se ejerza el derecho de control propuesto, el titular deberá estar incluido dentro del contrato de registro que da origen al nombre de dominio.

³⁶³ Vid. MORINGIELLO, J. M. «False...», *op. cit.*, p. 140.

Conclusiones

El 29 de octubre de 2012 asistimos asombrados a la aprobación de la «Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que establece el Procedimiento de Reasignación para nombres de dominio de excepcional interés general», en la que se indica el procedimiento para *reasignar la titularidad de los nombres de dominio .es* que previamente hubiesen sido declarados de interés general por parte del presidente de Red.es. Esta norma vino a modificar la Instrucción de 2 de enero de 2010 que contenía los procedimientos aplicables a la asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo el .es.

En aplicación a la mencionada Instrucción, en enero de 2013 Red.es inició el procedimiento de reasignación del dominio *www.sareb.es* a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, conocida como «banco malo», previa declaración del mismo como dominio de «interés general» a través de la resolución notificada al registrante original de dicho dominio¹.

Independientemente de las incógnitas que podamos desentrañar de este asunto, como pueden ser la conducta censurable de Red.es, que, al parecer, construye una normativa *ad hoc* para un caso muy específico, o la del registrante original del nombre de dominio, que registra el dominio justo después de que el Ejecutivo haya anunciado la creación del «banco malo»². Lo que nos interesa destacar de esta situación es lo que consideramos como el problema de fondo: la inseguridad jurídica que genera un procedimiento como el de Red.es para aquellos empresarios que, conscientes de lo que supone dotarse del activo electrónico máspreciado, realizan inversiones para desplegar su presencia en Internet.

¹ La Resolución de Red.es se puede ver en http://carrero.es/wp-content/uploads/2013/01/Resolucio%CC%81-n-interes-general-SAREB.es_.pdf, y la notificación al registrante donde se le informa de que *www.sareb.es* ha sido declarado de interés general puede verse en http://carrero.es/wp-content/uploads/2013/01/Email-notificacion-cancelacion-SAREB.es_.pdf [visita: 12 de junio de 2013].

² Cabe mencionar que también registró la marca «sareb» ante la OEPM, y que esta también ha sido transferida a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Sobre el particular, *vid.* Expansión.com, «El gobierno expropia el dominio sareb.es para dárselo al banco malo», <http://www.expansion.com/2013/01/04/empresas/banca/1357301308.html> [visita: 12 de junio de 2013]. Sobre el particular, *vid.* además REQUENA, M. J., «La polémica de un banco y un nombre de dominio», <http://www.actualidad-legal.es/sareb-la-polemica-de-un-banco-y-un-nombre-de-dominio> [visita: 12 de junio de 2012].

La misma incertidumbre se produce también en aquellas personas que tienen registrados nombres de dominio genéricos o descriptivos que no invaden derechos anteriores y que han sido registrados de buena fe. ¿Con qué garantías se puede realizar hoy un registro de dominio *.es* si es posible que el día de mañana el Estado, por razones de excepcional interés general, pueda declararlo como tal y reasignarlo?

En un sentido similar se condujo el Gobierno del Estado de Kentucky cuando en 2008 expropió 141 nombres de dominio *.com*, pese, incluso, a que algunos de ellos fueron registrados fuera de EE. UU. ¿Acaso sobre los nombres de dominio se ejerce un derecho de propiedad? ¿Se podría garantizar una deuda o pedir financiación ofreciendo como garantía un nombre de dominio? ¿Bajo qué norma jurídica se fundamentarían dichas garantías? Estas circunstancias ponen de manifiesto la problemática jurídica que se plantea con los nombres de dominio, así como la importancia de la investigación.

El problema del nombre de dominio es que, hasta el momento, no hay base jurídica para concluir que sobre el mismo se obtenga un derecho de propiedad o, mejor dicho, algún tipo de derecho específico. El sistema que los asigna no ha sido diseñado ni destinado para atribuir derechos. La única facultad que se otorga a quien lo registra es la de asociar el nombre de dominio registrado a una IP para identificar y localizar un ordenador. En casos como el de España, Red.es otorga al registrante de un nombre de dominio *.es* un derecho de uso para efectos de direccionamiento, por lo que no puede entenderse que se otorgue a su vez un derecho de propiedad o de explotación propiamente dichos.

Por ello, las cuestiones a las que debemos responder en estas conclusiones son dos: ¿Qué es un nombre de dominio desde una perspectiva jurídica? y ¿cuál sería el derecho que debe ostentarse sobre el mismo? Estas son las cuestiones fundamentales que nos hemos planteado resolver en el desarrollo de nuestra investigación y de las cuales se extraen las siguientes conclusiones:

1. En la primera parte de nuestro trabajo explicamos las características técnicas del nombre de dominio, advirtiendo de qué forma nace, su clasificación, el sistema que los sostiene, cómo y quién los asigna y cuántos existen en la actualidad. Igualmente, resaltamos el proceso de lanzamiento que está llevando a cabo la ICANN para la introducción al sistema de

nombres de dominio de nuevos gTLD, y explicamos el surgimiento del fenómeno denominado *domaining*.

De aquella primera parte derivan los primeros resultados a tomar en consideración para responder a las cuestiones arriba planteadas:

- El nombre de dominio se asigna bajo el principio del *first come, first served*, y sólo puede existir un único nombre de dominio de segundo nivel por cada dominio de primer nivel. Ello se debe a que cada conjunto de caracteres sólo se puede asignar a un operador de nombres de dominio de primer nivel. Los servidores raíz y el espacio de nombres asociados son recursos limitados, por lo que podemos decir que el nombre de dominio es un recurso escaso en un sentido económico.
- Para el registro de un nombre de dominio no se impone más obligación que la del pago de las tasas de registro.
- El nombre de dominio es asignado por la ICANN, que es una organización estadounidense de carácter privado.
- El registro de nombres de dominio genéricos o descriptivos amplía la Red, dando lugar a una mayor participación de los usuarios y, por consiguiente, al crecimiento del comercio electrónico, contando con un importante número de empresas que son identificadas en Internet mediante este tipo de nombres de dominio de segundo nivel.
- Sobre los nombres de dominio genéricos o descriptivos se ha creado un mercado consistente en la compra y venta de los mismos, que ha dado lugar a un nuevo modelo de negocios basado únicamente en los nombres de dominio como bienes comerciables. Esto ha originado retos jurídicos distintos hasta los ahora planteados, pues se trata de nombres de dominio que incorporan denominaciones comunes, que describen la actividad, comercial o no comercial, del registrante y no invaden derechos de marca.
- El mercado de nombres de dominio que contienen términos genéricos o descriptivos ha originado una nueva forma de concebir a esta figura. El nombre de dominio no invade derechos de marcas y tiene el mismo o mayor valor económico que la marca.

2. Siguiendo esta dirección, en la segunda parte de la investigación se emprendió el estudio del régimen jurídico relativo al nombre de dominio. Expusimos entonces el problema del *cybersquatting* como origen de dicho régimen. El estudio de esta cuestión se centró primero en el análisis de los conflictos del nombre de dominio con las marcas y la aplicación del derecho de marcas como medio de resolución de dichos conflictos, partiendo del derecho estadounidense como pionero en la resolución de esta clase de controversias. Dentro de esta disertación, se analizó el ACPA estadounidense como primer instrumento jurídico que abordó las cuestiones relacionadas con la ciberpiratería. Posteriormente, explicamos de qué forma fueron resueltos los primeros casos de ciberocupación en España y cuál fue la solución jurídica aplicada.

A continuación se profundizó en el primer instrumento jurídico internacional de regulación relativo a los nombres de dominio, la UDRP de la ICANN, y explicamos los pasos que dieron lugar a su creación. Además, se expuso el contenido sustantivo y procesal de la UDRP y se examinaron sus inconvenientes.

Ulteriormente, con el propósito de estudiar el régimen de los ccTLD, detallamos el régimen jurídico de aquellos que más nos atañen, los *.es* y *.eu*. Asimismo, expusimos las nuevas políticas que la ICANN publicó como consecuencia de la introducción de los nuevos gTLD en el sistema de nombres de dominio. Las mencionadas políticas forman ya parte del régimen jurídico internacional relativo a los nombres de dominio.

De la segunda parte de este recorrido se desprenden los siguientes corolarios:

- El surgimiento del *cybersquatting* y sus distintos tipos, como el *typosquatting* y el *clickfarming*, entre otros, ocasionó que desde sus inicios el nombre de dominio fuera estudiado como una figura invasiva del derecho de marcas. El conflicto entre estas dos figuras sirvió de base para la confección del régimen jurídico relativo a los nombres de dominio.
- La aplicación del derecho de marcas como primer intento de solucionar dichos conflictos no resolvió el problema del *cybersquatting*. Nació entonces la ACPA como instrumento jurídico fundador de una regulación jurídica ordenadora de la ciberocupación, con el inconveniente de que únicamente ataja ese problema y de que se trata de una norma exclusivamente estadounidense.

- Como consecuencia de la ACPA, en la UDRP y en la mayoría de las políticas locales que reglamentan los respectivos ccTLD se reflejó la gran influencia del instrumento jurídico norteamericano, pero también del Informe Final sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet. Por ello, el régimen jurídico internacional relativo a los nombres de dominio desembocó en un conjunto de reglas protectoras de los titulares del derecho de marcas. La ventajosa posición de los titulares de los mencionados derechos originó el *reverse domain name hijacking*, o secuestro de nombres de dominio.
- El régimen jurídico internacional (UDRP) no resolvió la totalidad de los problemas que surgieron entre el nombre de dominio y las marcas. El más complejo se presentó cuando la diferencia entre estas dos figuras impidió, en numerosas ocasiones, la «restitución» de la marca en Internet, pues se enfrentaban el carácter único del nombre de dominio y la coexistencia de marcas. Esto dio lugar al problema de que varios titulares de derechos de marca pueden tener un interés legítimo sobre un mismo nombre de dominio.
- Las nuevas políticas de la ICANN representan otra garantía más de las que gozan los titulares de marcas. Muestra de ello es la puesta en marcha de la *Trademark Clearinghouse* (Cámara de Compensación), que da derecho a los titulares de marcas inscritas en dicha Cámara al registro de nombres de dominio de segundo nivel en los nuevos gTLD dentro del periodo *sunrise*. Asimismo, cuentan con un sistema de alertas que indica cuando se registra un nombre de dominio idéntico a la marca que tengan inscrita en la mencionada Cámara. Cabe resaltar en este punto que sólo el titular que pruebe el uso de su marca ante la *Trademark Clearinghouse* tiene derecho a registrar el nombre de dominio dentro del periodo *sunrise*. En cambio, si inscribe la marca sin presentar prueba de uso, sólo cuenta con el sistema de alertas.
- Con la introducción de los nuevos gTLD se puso en marcha el URS, que, como hemos apuntado, es un procedimiento más rápido que el de la UDRP y permite a los titulares de marcas bloquear de forma rápida los nombres de dominio que vulneren sus derechos. El URS es otra garantía para los titulares de marcas, pues la decisión de bloquear de forma rápida el dominio es un claro ejemplo de que los titulares de

marca gozan una vez más de una especie de extensión de su derecho de marca en detrimento de otros registros de buena fe de nombres de dominio.

- Las diferencias entre el URS y la UDRP son a) la rapidez con la que se actúa contra quienes vulneran los derechos de marca a través de un nombre de dominio y b) la distinta forma en que se recupera el nombre de dominio, ya que en la UDRP se prevé la transferencia del mismo en los casos en que se vulneren los derechos de marca, mientras que el URS solamente bloquea el nombre de dominio durante su vida registral hasta su expiración. El URS no indica la forma en que el nombre de dominio pasa a nombre del titular del derecho de marca vulnerado.
- Pese a los argumentos que podemos esgrimir respecto a que el URS es otro instrumento más de garantía para los titulares de marca, reconocemos que esta nueva Política de la ICANN proporciona argumentos de defensa para el registrante del nombre de dominio demandado, enumerando los supuestos por medio de los cuales un registro puede ser considerado de buena fe, que son: 1) que se trate de un nombre de dominio genérico o descriptivo y que el uso que se hace del mismo sea leal, 2) que se utilice para rendir homenaje, 3) que su uso esté vinculado con algún tipo de acuerdo escrito entre las partes, 4) que no entre dentro del patrón habitual de registro abusivo de dominios o 5) que la demanda por parte del titular de la marca sea abusiva: *reverse domain name hijacking*.
- Asimismo, el URS también establece que el solicitante de registro puede hacer valer su defensa demostrando el uso de buena fe del nombre de dominio y que el examinador considerará que el parking y la obtención de ingresos por publicidad por *click* no constituyen mala fe en términos del URS. Sin embargo, el URS no es determinante, pues deja a discreción del examinador la valoración de dichos argumentos de defensa.

3. En la tercera parte estudiamos al nombre de dominio como objeto de negocios jurídicos, su forma de «adquisición», su transmisión a través del contrato de compraventa y el contenido de dicho acuerdo. De ello hemos extraído las siguientes conclusiones:

- Las dos formas de adquisición del nombre de dominio son la «adquisición originaria», a través del registro, y la «adquisición derivada», por medio de un contrato de compraventa.
- En la práctica, el nombre de dominio puede ser objeto de negocios jurídicos. Es enajenable, por tanto transmisible, a través del contrato de compraventa. Su transmisibilidad deriva de la necesidad de las personas de obtener el más valioso activo electrónico.
- La peculiaridad de este tipo de compraventa obliga a quienes comercializan con los dominios a definir los derechos y obligaciones de las partes. La confección del acuerdo pone de manifiesto la falta de concepción jurídica del objeto del contrato: ¿qué es jurídicamente el nombre de dominio?, ¿qué tipo de derecho se transmite? y ¿qué protección jurídica poseerá el comprador de un nombre de dominio?
- El efecto traslativo del contrato de compraventa del nombre de dominio no es seguro, ya que sobre éste no se otorga ningún derecho de propiedad, ni tampoco posee las características de un bien jurídico, pese a que su posición jurídica se asemeja al derecho de propiedad y tanto la UDRP como algunos regímenes jurídicos de ccTLD, como el de España, emplean al nombre de dominio como si de un derecho de propiedad se tratara.
- Las políticas u ordenamientos relativos al nombre de dominio no lo definen jurídicamente y, del mismo modo, no delimitan el derecho que existe sobre el mismo. No obstante, en la práctica su tratamiento es el de un bien jurídico.
- Además de los conflictos de los nombres de dominio con las marcas y otros derechos previos, la existencia y función de los nombres de dominio genéricos o descriptivos dentro de la sociedad de la información y el comercio electrónico demandan la necesidad de fijar su naturaleza jurídica.

4. Por ello, en la cuarta parte del presente trabajo hemos examinado la concepción jurídica que la doctrina ha dado al nombre de dominio. Asimismo, estudiamos las distintas tesis que

la dogmática comparada ha esgrimido respecto a la naturaleza jurídica del nombre de dominio. De dicho estudio se desprenden las siguientes conclusiones:

- El concepto jurídico de nombre de dominio se limita a describir técnicamente a esta figura, sin proporcionarle ningún derecho subjetivo o calificación jurídica.
- De la doctrina y la jurisprudencia comparada se desprenden tres tesis predominantes acerca de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, que lo consideran como: 1) un derecho derivado de un contrato de prestación de servicios, 2) un signo distintivo *sui generis* sobre el que se ostentaría por tanto un derecho de propiedad industrial y 3) un derecho *per se* de propiedad. No obstante ello, a fecha de hoy no existe una tesis universalmente aceptada.
- La única protección jurídica que hasta el momento ofrece el régimen jurídico al registrante de un nombre de dominio es la obtención de un derecho de uso exclusivo a través de su registro como marca, situación que excluye a nombres de dominio genéricos o descriptivos de gran valor. Por tanto se concluye que existen dos tipos de nombres de dominio, aquellos sobre los que se puede ejercer un derecho de propiedad industrial y aquellos sobre los que no se ostenta ningún derecho más que su asociación a una dirección IP.

5. El régimen jurídico de nombres de dominio que únicamente reglamenta a esta figura con respecto a su conflicto con las marcas, la falta de uniformidad de las valoraciones jurídicas acerca de su naturaleza, la existencia, funcionalidad y comercialización de los nombres de dominio genéricos y descriptivos, la admisión de nuevos dominios de primer nivel y la presencia de dominios internacionalizados o plurilingües reclaman una nueva postura acorde a su realidad. Por ello, en la quinta y última parte de nuestro recorrido hemos intentado dar respuesta a las cuestiones planteadas al principio de estas conclusiones:

- El nombre de dominio es un atributo de la personalidad y un bien jurídico digital excluyente sobre el que se ostenta un derecho especial de propiedad: el derecho de control.

- Tiene una doble naturaleza jurídica: es un atributo de la personalidad y un bien jurídico electrónico. Es un atributo de la personalidad, porque es un elemento esencial para el ingreso a Internet y al comercio establecido en ella. Identifica y localiza a las personas físicas y jurídicas en la Red. Es un bien jurídico electrónico, porque es intangible, de carácter patrimonial, transmisible y susceptible de ser objeto de negocios jurídicos. Constituye un bien jurídico digital *excluyente*, transmisible a terceros ya sea vía onerosa o gratuita. Del mismo modo, incorpora dos contenidos económicos: 1) el que intrínsecamente posee por tratarse de un recurso escaso y 2) el que deriva de su utilización en el ámbito digital.
- Concluimos así que el derecho que debe ejercerse sobre un nombre de dominio debe ser un derecho especial de propiedad. Dicha especialidad se manifiesta en la peculiar intangibilidad del bien sobre el que recae el derecho.
- Por ello, sobre el nombre de dominio se ejerce un derecho de control, que es una fórmula de articulación del derecho de posesión al derecho sobre comercio electrónico. Y ello se consigue aplicando el principio de equivalencia funcional al derecho de posesión, de forma tal que si sobre el nombre de dominio se obtiene un derecho de control, estaríamos diciendo que su titular es poseedor y, por consiguiente, susceptible de ser propietario del nombre de dominio (bien jurídico digital).

Aunque para el Derecho ha sido relativamente corto el tiempo desde que la ICANN ha puesto en marcha la UDRP, en el contexto tecnológico ha pasado una eternidad.

La tecnología evoluciona rápidamente, mientras que el Derecho no lo hace de la misma forma. No obstante, aunque esto pueda parecer un inconveniente, no lo es tanto si tomamos en cuenta que a partir de estas experiencias se crean y forman las bases del Derecho que terminarán prevaleciendo sobre una u otra figura.

El programa de los nuevos gTLD ha sido el plan más ambicioso emprendido por la ICANN. La apertura del DNS traerá sin duda nuevos retos jurídicos y una nueva concepción de Internet y, por ende, del comercio electrónico. Debido a ello, era la ocasión perfecta para establecer políticas más equilibradas y dotar de contenido jurídico a esta figura. Sin embargo, esta situación no fue aprovechada.

La inauguración de una nueva categoría de bienes intangibles daría cabida a la regulación del nombre de dominio y de otros activos electrónicos de gran importancia para la empresa, habida cuenta de que estos bienes forman parte fundamental del patrimonio de las empresas en el ámbito del comercio electrónico.

Dotar al nombre de dominio de un derecho sobre el que sus titulares puedan ejercer un derecho de control no significa desproteger a los titulares de marca, sino todo lo contrario. Éstos obtendrían, además del régimen jurídico que claramente les favorece, un derecho sobre un bien digital, y no una muy cuestionable extensión de un derecho de marca caracterizado por su territorialidad.

Bibliografía

- Aero. The Domain Of Aviation. Domain Management Policy*, Versión 6.2 del 14 de noviembre de 2006, en <http://www.information.aero/registration/faq/transfers> y http://www.information.aero/registration/policies/doc_archive/sitaaerodmp061114.pdf [visita: 7 febrero 2013].
- «La lesión de una marca mediante un nombre de dominio», *Boletín de Autocontrol de la Publicidad*, 38. 2000.
- «Non.Com gTLD y TD Top 80. Highest reported 2011 .biz, .info, .mobi, .net, .org & .pro domain sales through», 27 de marzo de 2011, <http://dnjournal.com/ytd-sales-charts.html> [visita: 7 de febrero de 2013].
- «Report to the President Prepare and Inspire: K-12 Education in Science Technology, Engineering, and Math (Steam) For America's Future. Septiembre de 2010», <http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/pcast-stemed-report.pdf> [visita: 23 de junio de 2013].
- ABEL, S. M. «Trademark Issues in Cyberspace: The Brave New Frontier, in Understanding Basic Trademark Law», *PLI Patents, Copyrights, Trademarks & Literary Property Course Handbook Series No. 451*, 1996.
- ACUÑA AZORENA, A., *Consideraciones sobre el nombre de las personas*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1955.
- AFILIAS, «DotMobi», <http://www.afilias.info/mobi>.
- AGIN, W. E., «Domain Names as Collateral. Are We All Just Kidding Ourselves?», *Business Law Today*, American Bar Association, 1, septiembre-octubre de 2008, <http://www.abanet.org/buslaw/blt/2008-09-10/agin.shtml> [visita: 23 de noviembre de 2009].
- AGIN, W. E., «Domain Names: Obtaining and Perfecting a Security Interest», *Bankruptcy and Secure Lending in Cyberspace, The RMA Journal*, sept. 2000, p. 78, <http://www.swiggartagin.com/articles/bankruptcyobtaining.pdf> [visita: 23 de junio de 2013].
- AGUADO LARA, A., *El nombre en el Derecho internacional privado*, Granada, Comares, 1998.
- AGUSTINOY GUILAYN, A. «De qué hablamos cuando hablamos de los nombres de dominio?», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 7, 2005.
- AGUSTINOY GUILAYN, A., «Cuestiones sobre el nombre de dominio .CAT», *Revista Internet, Derecho y Política*, 2, 2006, <http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/article/view/n2-agustinoy> [visita: 6 de marzo de 2008].
- AGUSTINOY GUILAYN, A., *Nombres de Dominio. Normativa internacional, comunitaria y española comentada*, Barcelona, Bosch, 2008.
- AGUSTINOY GUILAYN, A., *Régimen jurídico de los nombres de dominio*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002.
- AKHTAR, S. E. y CUMBOW, R. C., «Why Domain Names are not Generic: An Analysis of Why Domain Names Incorporating Generic Terms are Entitled to Trademark Protection», *2000.B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 110501*, http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/2000110501 [visita: 20 de junio de 2013].
- AKINS, C. J., «Conversion of Digital Property: Protecting Consumers in the Age of Technology», *23 Loy. Consumer L. Rev.*, 2010-2011.

- ALBA FERNÁNDEZ, M., «Documentos de transporte y negociabilidad en un entorno electrónico», *Revista de Derecho Mercantil*, 263, enero-marzo de 2007.
- ALBA FERNÁNDEZ, M., «Electronic Commerce Provisions in the UNCITRAL Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea», *Texas International Law Journal*, 44, 3, 2009.
- All About Market Research, «Internet Growth and Stats», <http://www.allaboutmarketresearch.com/-internet.htm> [visita: 23 de junio de 2013].
- ALLEMAN, A., «Reality Check: .Tel Enters First Renewal Period», 23 de marzo de 2010, en Domain Name Wire, <http://domainnamewire.com/2010/03/23/reality-check-tel-enters-first-renewal-period> [visita: 21 de febrero de 2013].
- ALLEN, M. P., «In Rem Jurisdiction from Pennoyer to Shaffer to the Anticybersquatting Consumer Protection Act», 11 *Geo. Manson L. Rev.*, 2002.
- ALMARAHI, M., «The legal nature of domain names rights», *Journal of International Trade Law and Policy*, 8, 1, 2009.
- ÁLVAREZ SUÁREZ, U., *El problema de la causa en la tradición*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Madrid, 1945.
- ANCA STAMATE, E., «Distintividad adquirida con el uso vs “secondary meaning”: un análisis comparado del Derecho de marcas europeo y estadounidense», *Revista de Derecho Mercantil*, 268, 2008.
- ANNAT LLARI, M. E., «El derecho a la propia imagen como derecho de personalidad y como derecho patrimonial», *Revista Jurídica de Catalunya*, 102, 2, 2003.
- ANSHELL, J. H. y LUCAS, J. J. «What’s In a Name: Dealing with Cybersquatting», 21 *Ent. & Sports L.*, 2003.
- APARICIO VAQUERO, J. P., «El intercambio de archivos en redes de pares a la luz del derecho vigente», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 8, Madrid, 2005.
- AREÁN LALÍN, M., «La aptitud de una denominación para convertirse en marca», *Actas de Derecho industrial*, 4, 1997.
- ARIAS POU, M., «La importancia de la elección de un nombre de dominio» en tomo de Jurisprudencia», *La Ley*, 4, 2006.
- ARIAS POU, M., «Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio» *Revista de la contratación electrónica*, 76, 2006.
- AROCHE, S., «Historia de Internet», <http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis> [visita: 15 de mayo de 2008].
- AROSAMENA BURBANO, F. y GONZÁLEZ GÓMEZ DE LA TORRE, R. «El Sistema de Nombres de Dominio y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de dominio (UDRP): La Mala fe bajo el régimen jurisprudencial de la OMPI», http://www.revista-juridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=50 [visita: 20 de junio de 2013].
- ARROYO MARTÍNEZ, I., «Consideraciones sobre algunas novedades de la Ley de marcas», *RDM*, 43, enero-marzo de 2002.

- ARROYO VENDRELL, T., «Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles», *Derecho de los negocios*, n.º 229, octubre de 2009.
- ARZUMENDI ADARRAGA, A., *El derecho a la propia imagen: su identidad y aproximación al derecho a la información*, Madrid, Civitas, 1997.
- ASCARELLI, T., *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, Barcelona, Bosch, 1970.
- ASENSI MERÁS, A., «Conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio “.es” en Internet», *Derecho de los Negocios*, 247, abril 2011, Ed. La Ley.
- ASMUS, S. J. y KAJI, R., «Anticybersquatting Consumer Protection Act. vs. Uniform Dispute Resolution Policy», en *Vern Maine & Associates* <http://www.vernmaine.com/publications/trademark-articles/acpa-udrp.htm> [visita: 5 de junio de 2013].
- ATARD, E., «Los derechos de la personalidad», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, 1909.
- BANEGAS NÚÑEZ J., «El planeta Internet: la economía interconectada», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen Jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002.
- BANÚS DURÁN, J., «El nombre comercial y el rótulo de establecimiento» *Jornadas de estudio sobre la nueva regulación legal del derecho de marcas: ciclo de nueve ponencias y dos mesas redondas bajo el lema “La empresa española ante un mercado único europeo” presentadas los días 29 y 30 de noviembre de 1988*, Madrid, 1990.
- BARATTA, O. M. y HANAMAN, D. L., «A Global Update on the Domain Name System and the Law; Alternative Dispute Resoluton For Internet Competition –Oh, The Times They are A-Changing!», 8 *Tul. J. Int’l & Comp. L.*, 2000.
- BARDALES MENDOZA, E., «Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los derechos sobre marcas», *Revista de Derecho Informático*, agosto, 1998
- BARNETT, S. R., «El derecho a la propia imagen: el right of publicity norteamericano y su correspondencia en el derecho español», *Revista de Derecho Mercantil*, 237, julio-septiembre 2000.
- BARRAL VIÑALS, I., «Los derechos de autor en las redes abiertas» en *La regulación del comercio electrónico: totalmente adaptado a la LSSICE y a la modificación de la ley del comercio minorista*, Madrid, Dykinson, 2003.
- BARRETT, D., «The Future of the Concurrent Use of Trademarks Doctrine in the Information Age», 23 *Hastings Comm. & Ent. L. J.*, 2001.
- BARRO ANDRÉS, M., «Criminalidad e Internet: Retos del siglo XXI», *Sentencias de TSJ y AP y otros Tribunales*, 15/2003 (comentario), 2003. Base de datos Westlaw.es.
- BARRY, M., «Is the InterNIC’s Dispute Policy unconstitutional?», <http://www.netpolicy.com/-mbarticle1.html> [visita: 20 de junio de 2013].
- BATLLE RUBIO, A.; CERILLO MARTÍNEZ, A. y FABRA, A., «Nuevos retos para la política y el derecho en la sociedad del conocimiento», en TUBELLA i CASADEVALL I. y VILASECA I REQUENA, J. (coords.), *Sociedad del conocimiento. Cómo cambia el mundo ante nuestros ojos*, Barcelona, UOC, 2005.
- BATTLE, M., «El Derecho al nombre», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, vol. L., Madrid, Reus, 1931.

- BAUM, S., «Domain Name Conflicts in Germany- An Economic Analysis of the Federal High Court's Recent Decisions», *European Business Organization Law Review*, 4, 2003.
- BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial. Propiedad industrial. Propiedad intelectual. Derecho de la Competencia económica. Disciplina de la Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1993.
- BBC News, «Mortgages for Domain Names», 3 denoviembre de 1999, <http://www.above-topsecret.com/forum/thread5640/pg1> [visita: 25 de junio de 2013].
- BEAURAIN, N. y JEZ E., «Les noms de domaine de l'internet», *Aspects juridiques*, Litec, 2001.
- BECERRA, J. F., *Diccionario de terminología jurídica norteamericana (inglés-español). Estudios en homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario*, México, Escuela Libre de Derecho, 2008
- BELCZYK, T., «Domain Names: The Special Case of Personal Names», *Boston Law Review*, 82.
- BELLA, P. L., «Defending cyberproperty», *79 N.Y.U. Law Rev.*, 2004.
- BELTRÁN SÁNCHEZ, E. M. y ORDUÑA MORENO, F. J., *Curso de Derecho Privado*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2004.
- BENCOMO YARINE, E., «Cuba: ¿Segundo Proceso de la OMPI o Caja de Pandora?», *Revista de Derecho Informático*, 52, noviembre de 2002, <http://www.alfa-redi.org/revista/data/54-6.asp> [visita: 20 de junio de 2013].
- BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *Tradición instrumental y posesión*, Pamplona, Aranzadi, 1998.
- BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., *La aportación de Derechos de Propiedad Industrial al capital de las Sociedades Anónimas. Breve referencia a esta aportación en las Sociedades Limitadas*, Pamplona, Aranzadi, 1999.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., «Denominaciones sociales, signos distintivos de la empresa y nombres de dominio», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Madrid, Aranzadi, 2002.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Navarra, Aranzadi, 2007.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de competencia y propiedad industrial*, Madrid, Aranzadi, 2000.
- BERCOVITZ, A. «La fusión de sociedades», en ALONSO UREBA, A.; CHICO ORTIZ, J. M. y LUCAS FERNÁNDEZ, F., *La reforma del Derecho español de sociedades de capital*, Madrid, Civitas, 1987.
- BERENGUER GIMÉNEZ, L., «El Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en materia de Nombres de Dominio», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen Jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002.
- BERENGUER GIMÉNEZ, L., «Localización, identificación y distinción en la Red. La problemática entre signos distintivos y nombres de dominio de Internet», en ECHEVARRÍA SENZ, J. A. (coords.), *El Comercio electrónico*, Madrid, Edisofer, 2001.
- BERGEL SANZ DE BARANDA, Y., «Las subastas de obras de arte online», *Revista de contratación electrónica*, 85, septiembre, 2007.
- BERKERMÁN-RODAU, A., «Are Ideas within the Traditional Definition of Property? A Jurisprudential Analysis», *47 Ark. L. Rev.*, 1994.

- BERNEMAN, B. A., «Navigating the Bankruptcy Waters in Domain Name Rowboat», 3 *J Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 61, The John Marshall Law School, 2003.
- BETTINGER, T.; WILLOUGHBY, T. y ABEL, S., *Domain Name Law & Practice. An International Handbook*, Oxford, Oxford University Press, 2005.
- BLACK, J., «What's in a Name?», *Internet World*, 15 de diciembre de 2001.
- BLANCO, C., «Cómo conseguir que te indexen un dominio que antes era de parking», *Blog de Carlos Blanco*, <http://www.carlosblanco.com/2006/12/12/como-conseguir-que-te-indexen-un-dominio-que-antes-era-de-parking> [visita: 1 de junio de 2013].
- BLAZER, C., «The Five Indicia of Virtual property», 5 *Pierce L. Rev.* 137, 2006.
- Blogdominios, «Mercado secundario de nombres de dominio», *Blog Dominios*, 9 de septiembre de 2010, <http://www.blogdominios.com/2010/mercado-secundario-de-nombres-de-dominio> [visita: 15 de febrero de 2013].
- BONNECASE, J., *Traité théorique et pratique de droit civil*, Vol. I, Librairie de la Société du Recueil Sirey, París, 1924-1930.
- BORREL Y SOLER, A., *El contrato de compraventa según el Código Civil español*, Barcelona, Bosch, 1952.
- BOTANA AGRA, M., «El registro del nombre de un tercero como marca», en *Actas de Derecho Industrial*, 4, 1977.
- BOTANA AGRA, M., «Nombres de dominio» en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons.
- BOYD, D. M. y ELLISON, N. B., «Social Network Sites: Definition, Hystory and Scholarship», 13 *J. of Computer-Mediated Comm*, 2001, <http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> [visita: 13 de julio de 2011].
- BRADY, R., «Determining and Preserving the Asstes of Dot.Coms», 28 *Del. J. Corp L*, 2003.
- BRANSON, Ch. L., «Was \$ 7.5 Million a Good Deal for Business.com? The Difficulties of Obtaining Trademark Protection and Registration for Generic and Descriptive Domain Names», 17 *Santa Clara Computer & High Tech L.J.*, 300, 2000-2001.
- BREEN, M. N., «Personal Jurisdiction and the Internet: “Shoehorning” Cyberspace into International Shoe», 8, *Seton Hall Const. L.J.*, 1997-1998, pp. 763-814; «No Bad Puns: A Different Approach to the Problem of Personal Jurisdiction and the Internet», 116 *Harv. L. Rev.*, 2002-2003, pp. 1821-1844.
- BREUER M. P., *Tratado de Patentes de Invención*, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1957.
- BROSETA PONT, M. y MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*, vol. II, Madrid, Tecnos, 2011.
- BROSETA PONT, M., «La transmisión de la empresa: compraventa y arrendamiento», *Revista de Derecho Mercantil*, 1958
- BROWN RICHARDSON, S., «Classifying Virtual Property in Community Property Regimes: Are My Facebook Friends Considered Earnings, Profits, Increases in Value, or Goodwill?», 85 *Tul. L. Rev.*, 2010-2011.
- BRUNEL, A., «Billions Registered, But No Rules: The Scope of Trademark Protection for Internet Domain Names», *The Journal of Proprietary Rights*, 7, 3, marzo de 1995.

- BÜCKING, J., *Names und Kennzeichenrecht im Internet (Domainrecht)*. Stuttgart-Berlin-Köln, Kohlhammer, 1999.
- BUGALLO, B., «Marcas y nombres de dominio. Legislación y jurisprudencia en materia de conflictos entre marcas y nombres de dominio en América Latina», conferencia dictada en las *V Jornadas de Propiedad Intelectual de Iberoamérica 2001*, Magister Lvcentinus, Universidad de Alicante.
- BURGALLO, B., «Marcas y nombres de dominio», conferencia dictada en las *V Jornadas de Propiedad Intelectual de Iberoamérica 2001*, Magister Lvcentinus, Universidad de Alicante (modificación del 25-12-2004) <http://www.burgallo.info/index>.
- BURK, D. L., «Cybermarks», *94 Minn. L. Rev.*, 2009-2010, p. 1378.
- BURSHEIN, S., «Is a domain name property?», *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2005 1(1).
- CABIÑANO, G. A. y SÁNCHEZ P., *The Value Reference and Managerial Implications of Intangible: A literatura Review*. Meritum.
- CALLMANN, R., *The Law of Unfair Competition Trademarks and Monopolies*, New York, Clark Boardman Callaghan, 4.ª ed., 1981.
- CARBAJO CASCÓN, F., «Comentario crítico al Plan Nacional de nombres de dominio: Los nuevos criterios de asignación de nombres de dominio bajo el código territorial “.es”: entre la reforma y el continuismo», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 3, 2003.
- CARBAJO CASCÓN, F., «Disposición adicional decimosesta. Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo II, Pamplona, Thomson, Aranzadi, 2008.
- CARBAJO CASCÓN, F., «El caso Google Adwords: Sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) de 23 de marzo de 2010 (Ass. Acumulados c-236/2008 s c-238/2008)», *Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución*, 7, Sección Comentarios de jurisprudencia, Julio-Diciembre, 2010.
- CARBAJO CASCÓN, F., «El pulso en torno a la copia privada», *Revista de propiedad intelectual*, 16, enero-abril, 2004.
- CARBAJO CASCÓN, F., «Localización, identificación y distinción en la Red. La problemática entre signos distintivos y nombres de dominio de Internet» en ECHEVERRÍA SÁENZ, J. A., *El Comercio electrónico*, Madrid, Edisofer, 2002.
- CARBAJO CASCÓN, F., *Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet*, Pamplona, Aranzadi, 2ª ed., 2002.
- CAREY CLARO, G., «Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile», en *Seminario sobre Nombres de Dominio-Registro, Reglamentación Solución de Controversias*, organizado por NIC Chile, 2-3 de noviembre de 2000, Santiago de Chile.
- CARLON, L., «Contribución al estudio del nombre comercial», *Revista de Derecho Mercantil*, 93, 1964.

- CARLTON, D., *Report of Dennis Carlton Regarding ICANN's Proposed Mechanism for Introducing New gTLDs*, ICANN, 5 de junio de 2009, apartado 10, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/carlton-re-proposed-mechanism-05jun09-en.pdf> [visita: 25 de noviembre de 2011].
- CARRASCO BLANC, H., «Alcances jurídicos relativos a los dominios chile.cl y chile.com», *Revista Electrónica de Derecho Informático*, 037, agosto de 2001, <http://vlex.com/vid/alcances-relativos-dominios-chile-com-108010> [visita: 18 de junio de 2013].
- CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., «Nombres de dominio. Conflicto de Leyes y Normativa ICANN», en CALVO CARAVACA, A. L. y AREAL LUDEÑA, S. (coords.), *Cuestiones actuales del Derecho Mercantil Internacional*, Madrid, Colex, 2005.
- CARTER, S. L., «Does it Matter Whether Intellectual Property is Property?», 68 *Chi-Kent L. Rev.*, 1993.
- CARVERLEY, B. y KRIEGER, D., «Jonathan B. Postel. 1943-1998», http://www.usc.edu/dept/pubrel/-trojan_family/spring99/Postel/postel.html [visita: 15 de mayo de 2008].
- CASADO CERVIÑO, A., «La nueva Ley española de Marcas: Análisis desde la perspectiva del Derecho Comunitario» *Actas de derecho industrial y derechos de autor*, Tomo 22, 2001.
- CASADO CERVIÑO, A., «Cesión de marca y origen común: una lectura abierta de la doctrina contenida en el caso HAG-II», *Gaceta Jurídica de la C.E. y de la competencia Boletín*, B-85, junio de 1993.
- CASAS VALLÉS, R., «Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. Á. e ILLESCAS ORTIZ (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002.
- CASTÁN TOBEÑAS, J., «Los derechos de la personalidad», *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, julio-agosto, 1952.
- CASTÁN TOBEÑAS, J., *Derecho civil español, común y foral. Tomo IV. Derecho de obligaciones. Las particulares relaciones obligatorias*, Madrid, Reus, 1988.
- CASTELLS, M., *La Galaxia de Internet*, Madrid, Areté, 2001.
- CASTELLS, M., TUBELLA, I., SANCHO, T. y ROCA M., *La transición a la sociedad red*, Barcelona, Ariel, 2007.
- CASTILLO, P. M., «Controversias en materia de nombres de dominio. Reglas arbitrales de resolución y resoluciones OMPI en materia de nombres de dominio», *REDI*, 24, julio de 2000.
- CASTRONOVA, E., *Synthetic Worlds: the bussiness and cultur of online games*, Chicago, University of Chicago Press, 2005.
- CASTRONOVA, E., *Virtual Worlds: A first –Hand Account of Market and Society on the Cyberian Frontier*, working paper 618, 2001, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=294828 [visita: 24 de junio de 2011].
- CBSNews.com, «Feds Now Seizing Domain Names», 5 de marzo de 2003, <http://www.abovetopsecret.com/forum/thread5640/pg1> y <http://www.thedomains.com/2012/08/22/feds-seize-3-more-domain-names/> [visita: 25 de junio de 2013].
- CERASANI, C., «Il conflitto tra domain manes e marchi d'impresa nella giurisprudenza Italiana», *Diritto del Comercio Internazionale*, 1999.
- CHANDER, A., «The New, New Property», 81 *Tex. L. Rev.*, 2003.

- CHANDRAMOULI, R. y ROSE, R., Us Dep't of Commerce, Nist Special Pub. 800-81r1, «Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide: Recommendations Of the National Institute Of Standards and Technology 2-2, 2009, <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-81r1/sp-800-81r1.pdf> [visita: 21 de junio de 2013].
- CIRCLE ID, «ICANN Approves .xxx», http://www.circleid.com/posts/20110318_icann_approves_xxx [visita: 5 de agosto de 2012].
- Circle ID. Internet Infrastructure, «Special: Updates from the ICANN Meetings in Nairobi», 4 de marzo de 2010, http://www.circleid.com/posts/20100303_special_updates_from_the_icann_meetings_in_nairobi [visita: 19 de abril de 2013].
- CLARK, Ch. G. «The Truth Domain Names Act Of 2003 and a Preventative Measure to combat Typosquatting», 89 *Cornell L. Rev.*, 2003-2004.
- Computer Industry Almanac Inc., «North America is the Leading Region for Internet Users According to the Computer Industry Almanac», <http://www.c-i-a.com/pr0899.htm> [visita: 23 de junio de 2013].
- CONLEY, J., «What's in a Hyphen?», *Ziff-Davis Smart Business*, 1 de julio de 2000.
- CONRAD, F. G., «Dot.coms in Bankruptcy Valuations Under Title 11 or www.Snipehunt in the Dark.noreorg/noassets.com», 9 *American Bankruptcy Institute Law Review*. 417, 2001.
- CORNO CAPARRÓS, L. (coord.), *Marcas y nombres de dominio. Aspectos legales, fiscales y valoración de intangibles*, Madrid, Francis Lefebvre, 2005.
- CREVILLÉN SÁNCHEZ, C., *Derechos de la personalidad. Honor, intimidad personal y familiar y propia imagen en la jurisprudencia*, Madrid, Doctrina Jurisprudencia, 1995.
- CRUZ RIVERO, D., «Distribución de música a través de Internet, ¿lucro o copia privada? (A propósito de la Sentencia 309/06, de 14 de julio de 2006, del Juzgado de lo Penal no.3 de Santander)», *Revista de contratación electrónica*, 76, noviembre 2006.
- CRUZ RIVERO, D., «Nombres de dominio y nueva normativa: “.eu” y “.es”», *Revista de Contratación electrónica*, 63.
- CURTO POLO, M., *La cesión de marca mediante contrato de compraventa*, Pamplona, Aranzadi, 2002.
- DACUNHA, N., «Virtual Property, Real Concerns» 4 *Akron Intell. Prop. J.*, 2010.
- DÁVARA RODRÍGUEZ, A., «Contenido económico de los nombres de dominio en Internet: la ciberoocupación», *Actualidad jurídica Aranzadi*, 554, 2002.
- DAVARA RODRÍGUEZ, M. A., «La ciberoocupación alcanza niveles récord: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI pone en marcha nuevos servicios», *Noticias OMPI*, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2011/article_0010.html.
- DAVIES, T., «A behavioral Perspective on Technology Evolution and Domain Name Regulation», 21 *Pac. Mac George Global Bus & Dev. LJ*, 2008, p. 24, <http://www.stanford.edu/~davies/-GBDLJ-Davies-modified-2008.pdf>.
- DE CASTRO Y BRAVO, F., *El negocio jurídico*, Madrid, Civitas, 1985.
- DE CASTRO, F., *El negocio jurídico*, Madrid, Civitas, 1991.
- DE CASTRO, F., *Los llamados derechos de la personalidad*, Anuario de Derecho Civil. Tomo XII, Fasc. IV, Madrid, 1958.

- DE CUPIS, A., «I diritti della personalità», en *Tratado de Dir. Civ. E comm*, de Cicu-Messineo, vol. IV, tomo 2, Milán, 1961, núm. 151.
- DE CUPIS, A., *I diritti della personalità*, Milán, Dott. A. Giuffrè, 1961.
- DE LA SIERRA FLORES DOÑA, M., «Conflicto entre dominio en Internet y denominación de sociedad española. (Comentario a la Resolución RDGRN, de 10 de octubre de 2000)», en *Derecho Registral internacional: homenaje a la memoria del prof. Rafael Arroyo Monterio*, Universidad de Castilla-La Mancha, Madrid.
- DE MIGUEL ASENCIO, P., *Derecho Privado en Internet*, 2ª ed., Madrid, Civitas, 1999.
- DE MORAES, L., «Facebook Campaign for Betty White Pays Off: ‘SNL’ Post Election-Season Numbers», *Washington Post*, 11 de mayo de 2010.
- DE OTTO ESCUDERO, N., *Valor jurídico y social del nombre en sus diversas manifestaciones*, Murcia, Universidad de Murcia, 1928.
- DEGNI, F., *Le persone fisiche e Diritti della personalità*, Turín, Utet, 1939.
- DEL BIANCO, S. y BRANDEN, C., «ICANN Internet Governance: Is It Working?», 21 *Pac. Mc George Global Bus. & Dev. L.J.*, 2008, p. 35.
- DEL PESO NAVARRO, E., «¿Qué tipos de contratos del mercado actual cubren nuestras necesidades?», <http://www.onnet.es/06062001.htm> [visita: 31 de agosto de 2012].
- DELANEY, K. J., «Web Domain in Really Hot Locale: Hell.com Takes Bids», *Wall. St. J.*, 26 de octubre de 2006.
- DELGADO KLOOS, C. y GARCÍA RUBIO, C., «Historia de Internet», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002; y DE MIGUEL ASENCIO, P. A., *Derecho privado de Internet*, Madrid, Civitas, 2001.
- DENIC, «Comparison of International Domain Numbers», <http://www.denic.de/en/background/-statistics/international-domain-statistics.html> [visita: 10 abril de 2013].
- DHIR, R., «Typosquatting a civil conspiracy», IP Osgoode, Nov, 9, 2008. <http://www.iposgoode.ca/2008/11/typosquatting-a-civil-conspiracy> [visita: 5 de junio de 2013].
- DÍAZ GÓMEZ, M. A., «Nombre de dominio preexistente y acceso al Registro Mercantil Central de denominación social. Comentario a la DGRN de 10 de octubre de 2000 (RJ 2000, 10214)», *Revista Rds*, 2001-1, 16.
- DÍAZ VELASCO, M., «El derecho al nombre civil y la propiedad industrial», *Revista de Derecho Privado*, 32, 1948.
- DIBBELL, J., «Dragon Slayers or Tax Evaders?», *Legal Aff.* Jan/Feb 2006, p. 49; BRADLEY, C. y FROMKIN, M. A. «Virtual Worlds, Real Rules», 49 *N.Y.L. Sch. Law Review*, 2004-2005.
- DICKERSON, A. M., «From Jeans to Genes: The Evolving Nature of Property of the Estate», 15 *Am. Bankr. L. Rev.*, 1999.
- DÍEZ PICAZO, L., «Algunas reflexiones sobre el derecho de propiedad privada en la Constitución», en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, S. (coord.), *Estudios sobre la Constitución española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría*, II, Madrid, Civitas, 1991.
- DÍEZ PICAZO, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, Madrid, Civitas, Tomo I, 2007.

- DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN A., *Sistema de Derecho Civil. Vol. I: Introducción. Derecho de la persona. Autonomía privada. Persona jurídica*, Madrid, Tecnos, 2012.
- DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho civil*, vol. III, Madrid, Tecnos, 2012.
- DÍEZ-PICAZO, L., «Tradición y acuerdos traslativos en el Derecho español», *Anuario de Derecho Civil*, 1966.
- DN ZAPPING «Algunas ventas de dominios .pro», 23 de marzo de 2010, <http://www.dnzapping.com/mercado-secundario-dominios-pro> [visita: 5 de agosto de 2012].
- DNSO, «Dot Info and Country Names GAC. Commentary on the Names Council Resolution», <http://www.dnso.org/dns/notes/20011026.gac-answer-NCresol.html> [visita: 31 de mayo de 2013].
- DNSO, «ICANN GNSO Council gTLDs Committee - New gTLDs, Conclusions v7», <http://www.dnso.org/dns/notes/20030612.gTLDs-committee-conclusions-v7.html> [visita: 31 de mayo de 2013].
- DNSO, «Names Council Resolution on Famous Trade-Marks and the Operation of the Domain Name System», <http://www.dnso.org/dns/notes/20000519.NCftm-resolution.html> [visita: 31 de mayo de 2013].
- DNSO, «Names Council Statement on new gTLDs», 19 de abril de 2000, <http://www.dnso.org/-dns/notes/20000419.NCglds-statement.html> [visita: 31 de mayo de 2013].
- DODD, J., «Rights in Information: Conversion and Misappropriation Causes of Action in Intellectual Property Cases», 32 *Hous. L. Rev.*, 1995.
- DOIDGE, D., «Contracts. Illusory and Unconscionable Contract Provisions» 1986 *Utah L. Rev.*, 1986.
- DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. M. y ORTEGA DÍAZ, J. F., «Problemática jurídica de los *Keyword Banners* en el entorno digital. Reflexiones a propósito del “Asunto Natterre”», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2005, 8.
- Domini.cat, «Contrato de registro de nombre de dominio .cat», disponible en <http://www.domini.cat/media/upload/arxiu/cat-AcuerdoRegistro.pdf> [visita: 13 de febrero de 2013].
- Domini.cat, «Preguntas frecuentes», <http://www.domini.cat/faq/index.php> [visita: 13 de febrero de 2012].
- Domisfera, «55 367 dominios .xxx registrados durante las primeras 24 horas», 9 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/category/stld/xxx> [visita: 8 de febrero de 2013].
- Domisfera, «80 462 solicitudes por dominios .xxx fueron tramitadas antes del periodo *landrush*», 9 de noviembre de 2011, <http://www.domisfera.com/80-462-solicitudes-por-dominios-xxx-fueron-tramitadas-antes-del-periodo-landrush> [visita: 8 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Afternic vs. Sedo vs ???», 6 de diciembre de 2006, <http://www.domisfera.com/-afternic-sedo> [visita: 12 de julio de 2010].
- Domisfera, «Caso terroir.eu: Enrique Batalla demuestra porque nunca debió de haber sido panelista», <http://www.domisfera.com/enrique-batalla> [visita: 4 de noviembre de 2011].
- Domisfera, «Cuatro noticias recientes sobre dominios .xxx», 7 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/4-noticias-recientes-sobre-los-dominios-xxx>. [visita: 8 de febrero de 2012].

- Domisfera, «El periodo *sunrise* para los dominios *.xxx* acaba hoy», 31 de octubre de 2011, <http://www.domisfera.com/el-periodo-sunrise-para-los-dominios-xxx-acaba-hoy> [visita: 8 de febrero de 2013].
- Domisfera, «El registro de los dominios *.jobs* lleva a la ICANN a un Tribunal de arbitraje», <http://www.domisfera.com/el-registro-de-los-dominios-jobs-lleva-a-la-icann-a-un-tribunal-de-arbitraje>,
- Domisfera, «Flowers.mobi, probablemente mi peor dominio: Entrevista a Rick Schwartz», 17 de noviembre de 2009, <http://www.domisfera.com/flowersmobi-probablemente-mi-peor-dominio-entrevista-a-rick-schwartz>
- Domisfera, «Gana 22 000 al año con dominios IDN griegos», 11 de febrero de 2011, <http://www.domisfera.com/gana-22000-al-ano-con-dominios-idn-griegos> [visita: 2 de junio de 2013].
- Domisfera, «Gay se ha vendido por 500 000 dólares», 10 de octubre de 2011, <http://www.domisfera.com/gay-xxx-se-ha-vendido-500-000> [visita: 8 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Los Emiratos Arabes Unidos bloquean el acceso a los dominios *.xxx*», 7 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/los-emiratos-arabes-unidos-bloquean-el-acceso-a-los-dominios-xxx> [visita: 8 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Los mejores dominios *.xxx* para el mercado de habla hispana», 22 de diciembre de 2011, <http://www.domisfera.com/los-mejores-dominios-xxx-para-el-mercado-de-habla-hispana> [visita: 8 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Luz verde a la extensión *.xxx*», <http://www.domisfera.com/luz-verde-a-la-extension-xxx> [visita: 7 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Monopolización del mercado primarios y secundario de dominios», 5 de enero de 2008, <http://www.domisfera.com/monopolizacion-del-mercado-primario-y-secundario-de-dominios> [visita: 15 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Reflexiones acerca de los dominios *.mobi*», 27 de febrero de 2007, <http://www.domisfera.com/reflexiones-dominios-mobi> [visita: 7 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Resultados de la subasta de los 200 premium *.mobi*», 14 de noviembre de 2008, <http://www.domisfera.com/subasta-sedo-200-dominios-premium-mobi/#more-1110> [visita: 7 de febrero de 2013].
- Domisfera, «Toys.com multiplica su precio de venta por 4 en menos de un mes», 2 de marzo de 2009, <http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares> [visita: 23 de junio de 2010].
- Domisfera, «Una mirada profunda al WHOIS», 1 de septiembre de 2007 en <http://www.domisfera.es/whois> [visita: 22 de julio de 2011].
- Domisfera, «Vatican.xxx y Vaticano.xxx», 11 de enero de 2012, <http://www.domisfera.com/vatican-xxx-y-vaticano-xxx> [visita: 8 de febrero de 2013].
- DONOSO A., L. y SÁNCHEZ S., G. «Nombres de Dominio», *Revista del Colegio de Abogados de Chile*, 22, julio de 2001, http://www.abogados.cl7revista/22/articulo_12.html [visita: 18 de junio de 2013].
- Dot Museum, «MuseDoma», www.nic.museum [visita: 7 de febrero de 2013].

- DotAsia Organisation, «Asia Landrush Closes with Half a Million Domain Name Applications», http://dotasia.asia/pressreleases/DotAsia-PR-LRCLosed-2008-03-13_EN.pdf.
- DRUCKER, P. F., «Más allá de la revolución de la información», *Harvard Deusto Business Review*, 152, dic. 2006.
- Educause, «edu Adminsitration» <http://net.educause.edu/edudomain> [visita: 6 de febrero de 2013].
- Educause, «Policy Information», <http://net.educause.edu/edudomain/policy.asp> [visita: 6 de febrero de 2013].
- ELÍAS FUSTE, A., «Instituciones en Internet: ICANN e ISOC», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. Á. e ILLESCAS ORTIZ (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002.
- ELLIOT, K., «The Who, What, Where, When, and Why of Whois: Privacy and Accuracy Concerns of the Whois Database», *12SMU Sci. & Tech. L. Rev.*, 2008-2009.
- EMBED IRUJO, J. M., «En torno a las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (Fusión, escisión y otros procedimientos similares)», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 9.
- ENDORZÁIN LÓPEZ, J. C., «Nombres de dominio», en MORO ALMARAZ, M. J. (dir.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Madrid, Colex, 2004, p. 40.
- ENNECEERUS, L.; KIPP, T. y WOLFF, M., *Tratado de Derecho Civil*. Parte General. Tomo I-1º. Barcelona, Bosch, 1953.
- ERDORZÁIN LÓPEZ, J. C., «Nombres de dominio», en MORO ALMARAZ, M. J. (dir.), *Autores, consumidores y comercio electrónico*, Madrid, Colex, 2004.
- ERDOZÁIN, J. C., *Derechos de autor y propiedad intelectual en Internet*, Madrid, Tecnos, 2002.
- Escrow.com, «Domain Name Escrow Services. The Safe way to Buy and Sell Domain Names Online», https://www.escrow.com/solutions/domain_name/index.asp [visita: 23 de febrero de 2011]
- ETCHEVERRY BONEO, R., *El Derecho al nombre*, La Plata (Argentina), 1910.
- EURID, «Ärzte, First Internationalised Domain Name Under .eu», <http://www.eurid.eu/en/content/aerzte-first-internationalised-domain-name-under-eu>.
- Expansión.com, «El gobierno expropia el dominio sareb.es para dárselo al banco malo», <http://www.expansion.com/2013/01/04/empresas/banca/1357301308.html> [visita: 12 de junio de 2013].
- EZER, D. J., «Celebrity Names as Web site Addresses: Extending the Domain of Publicity Rights to the Internet», *Chicago Law Review*, 67, 2000.
- Facebook, «Like», <http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like> [visita: 23 de junio de 2013].
- Facebook, «Newsroom», <https://newsroom.fb.com/Products> [visita: 23 de junio de 2013].
- FAIRFIELD, J. A. T., «Virtual Property», *85 B.U.L. Rev.*, 2005.
- FAIRFIELD, J. A. T., «Virtual Property», *85 Boston University Law Review*, 1047, 2005. Contenido impreso de *HeinOnline* (<http://heinonline.org>), 15 de julio de 2008.
- FARBER, M. A. «NSI Domain Name Dispute Policy Statement», *Understanding Basic Trademark Law*, 1996.

- FARLEY, C., «Convergence and Incongruence: Trademark Law and ICANN's Introduction of New Generic Top-Level Domains», 25 *J. Marshall J. Computer & Info. L.*, 2009.
- FEIT, S., *TCP/IP: arquitectura, protocolos e implementación con IPv6 y seguridad de IP*, Madrid, McGraw-Hill, 1998.
- FELIÚ REY, M. I., «Nombre civil como aportación social», *Revista de Derecho Privado*, 1988, tomo XXXII.
- FERNÁNDEZ CALVO, R., «Glosario inglés-español para usuarios de Internet», *Revista de la asociación de técnicos de informática*, <http://www.ati.es/novatica/glointv2.html> [visita: 23 de noviembre de 2008].
- FERNÁNDEZ DELPECH, H., «La naturaleza jurídica de los nombres de dominio», *Derecho y Nuevas Tecnologías. Revista de Derecho Informático*, 47, junio de 2002, <http://www.alfa-redi.org/-rdi-articulo.shtml?x=1495> [visita: 18 de junio de 2013].
- FERNÁNDEZ DELPECH, H., *Internet: su problemática jurídica*, Buenos Aires, LexisNexis, 2004.
- FERNÁNDEZ MASÍA, E., «Privatización de la resolución de controversias en materia de nombres de dominio: un paso hacia delante aunque no tan decisivo», *Revista de propiedad intelectual*, 12, sept-dic, 2002.
- FERNÁNDEZ RUIZ, J. L., «Fundamentos de Derecho Mercantil», *Revista de Derecho Privado*, 1991.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., «Las funciones de la marca», *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 5, 1978.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., «Reflexiones preliminares sobre la empresa y sus problemas jurídicos», *Estudios de Derecho de la Publicidad*, Universidad de Santiago de Compostela, 1989.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Derecho de marcas*. Madrid, Montecorvo, 1990.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Fundamentos de Derecho de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1984.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 488-491.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001, 2004.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, M., *Manual de la Propiedad Industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009.
- FERNÁNDEZ-SHAW BALDASANO, F. *La creatividad en la sociedad digital*. Conferencia inaugural II Curso de Derechos de Autor del Magister Lvcentinus. Universidad de Alicante, 5 de mayo de 1997. Fundación Empresa Universidad (Fudeun).
- FERNANDO PABLO, M. M., «La administración de la Red: sobre el ccTLD “.es” y el futuro dominio europeo “.eu”», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002.
- FERRARA, F., «Teoría jurídica de la Hacienda Mercantil», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1950.
- FERRARA, F., *Trattato di diritto civile italiano*, Roma, Athenaeum, 1924.
- FERRER, F., «Curso de Linux avanzado», <http://Fferrer.dsic.upv.es/cursos/linux/avanzado>.
- FEZER, K. H., «Die Kennzeichenfunktion von Domainnamen», *WRP 2000*.
- FINGERHUT, E. T. y SINGLETON, P. L., «The gTLD-MoU: A Yellow Flag for Trademark Owners on the Information Superhighway», 38 *IDEA*, 1997-1998.

- FLANAGAN, E. M. «No Free Parking: Obtaining Relief from Trademark-Infringing Domain Name Parking» 92 *Minn. L.Rev.* 498 2007-2008, p. 499.
- FLINN, P. J., *Handbook of Intellectual Property Claims and Remedies*, New York, Gaithersburg, Aspen Law & Business, 2000.
- FRAKES, J., «Domain Name Secondary Market: What Makes a Name Worth Thousands of Dollars and How Does This Market Work?», ICANN Meetings in Lisboa Portugal, 25 de marzo 2007, <http://www.icann.org/en/meetings/lisbon/transcript-tutorial-secondary-25mar07.htm> [visita: 21 de junio de 2013].
- FREEMAN A., «Internet Domain Name Security Interests: Why Debtors Can Grant Them and Lenders Can Take Them in This New Type of Hybrid Property», 10 *Am. Bankr. Inst. L. Rev.*, 2002.
- FROOMKIN, M., «Semi-private International Rule Making: Lessons learned from WIPO Domain Name Proceedings», 211 *Regulating the Global Information Society*, Ed. Christopher T. Marsden, <http://osaka.law.miami.edu/~froomkin/articles/tprc99.pdf>.
- FUCHS, T., «Dominios de Internet. Conflictos legales en Chile», *Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor*, vol. 23, 2002.
- GAC, «GAC Principles Regarding New gTLDs», ICANN, March 28, 2007. <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/gac-principles-regarding-new-gtlds-28mar07-en.pdf> [visita: 23 de abril de 2013].
- GALÁN CORONA, E., «En torno al ejercicio de la acción reivindicatoria en materia de patentes de invención y modelos de utilidad», *Actas de Derecho Industrial*, 1978.
- GARCÍA MAYNEZ, E., *Introducción al estudio del Derecho*, México, Porrúa, 1992.
- GARCÍA VIDAL, A. «La acción reivindicatoria de un nombre de dominio», *La Ley*, Tomo de jurisprudencia 4, 2008.
- GARCÍA VIDAL, A., «El acceso al comercio electrónico en Internet», en FERNÁNDEZ-ALBOR, A. y TATO PLAZA, A. (coords.), *Comercio electrónico en Internet*, Barcelona, Marcial Pons, 2001.
- GARCÍA VIDAL, A., «El *secondary meaning* de un signo como consecuencia de su uso en una marca compuesta», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; GARCÍA VIDAL, A. y FRAMINÑAN SANTAS, F. J., *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas (2005): comentarios, recopilación y extractos sistematizados*, Comares, Granada, 2007.
- GARCÍA VIDAL, A., «La lesión de una marca mediante un nombre de dominio», *Revista de Auto-control de la Publicidad*, 38.
- GARCÍA VIDAL, A., «La tutela de los signos distintivos frente a los nombres de dominio (un análisis de las resoluciones judiciales española)», en GÓMEZ SEGADÉ, J. A. (ed.), *Comercio electrónico e Internet*, 2001.
- GARCÍA VIDAL, A., «Los primeros pronunciamientos judiciales españoles sobre conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos», *Actas de Derecho Industrial*, tomo XX, 1999.
- GARCÍA VIDAL, A., «Marcas y nombres de dominio en Internet», en *Actas de Derecho Industrial*, tomo XVIII, Santiago de Compostela, 1997.
- GARCÍA VIDAL, A., *Derecho de marcas en Internet*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002.

- GARCÍA VIDAL, A., *El Derecho español de los nombres de dominio. Estudio de la normativa contenida en la Ley de comercio electrónico y en el Plan Nacional de Nombres de Dominio*, Granada, Comares, 2004.
- GARCÍA-CHAMON CERVERA, E.; SOLER PASCUAL, L. A. y FUENTES DEVESA, R., *Tratado práctico de propiedad industrial*, Madrid, El Derecho, 2010.
- GARCÍA-PITA Y LASTRES, J. L., «Compraventa mercantil y derecho de los consumidores (de nuevo sobre la calificación mercantil de la reventa)», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, n.º14, septiembre de 1994.
- GARRIDO, J. M., *Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. Texto Oficial*, Barcelona, Marcial Pons, 2002.
- GARRIGUES, J., *Nuevos hechos, nuevo derecho de sociedades anónimas*, Madrid, Civitas, 1998.
- GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., «Acciones civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P. Su regulación en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual», *Revista de la propiedad intelectual*, 16, enero-abril 2004.
- GARZA VITE, J. A., «La dilución marcaria», *Saber más*, <http://vtc.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/La-Diluci%C3%B3n-Marcaria.pdf> [visita: 5 de junio de 2013].
- GAVIDIA SÁNCHEZ, J. V., *La cesión de créditos*, Valencia, Tirant Lo Blanch.
- GEISLER, J. R., «For Sale Signs in Cyberspace: Whether Federal Rule of Evidence 408 Should Be Adapted to the Uniform Dispute Resolution Policy for Internet Domain Names to Bar Evidence of Offers to Settle from Arbitration Proceedings», *B.C. Intell. Prop & Tech F.* 111801, nov. 10, 2002.
- GEIST, M., «Fair.com? An Examination of the Allegations of Systemic Unfairness in the ICANN UDRP», *27 Brooklyn J. International Law*, 2002.
- GEY, P., «Bad Faith under ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy», *EIPR*, 23, 11, 2001.
- GILSON, J. y GILSON, A., *Cinnamon Buns, Marching Ducks, and Cherry-Scented Racecar Exhaust: Protecting Nontraditional Trademarks*, Newark, N.J., Matthew Bender, 2005.
- GILSON, J. y SAMUELS, M., *Trade-mark Protection and Practice*, New York, Matthew Bender, 2003.
- GILWIT, D. B., «The Latest Cybersquatting Trend: Typosquatters, Their Changing Tactics, and How To Prevent Public Deception and Trademark Infringement», *11 Wash. U. J.L. & Pol'y*, 2003, p. 267.
- GINER PARREÑO, C., «Conflicto entre marcas y nombres de dominio: la victoria de los vagos» en *Derecho de los Negocios*, 122, noviembre de 2000.
- GNSO, «Final Report - Introduction of New Top Level Domains» *ICANN*. <http://gns0.icann.org/issues/new-gtlds/pdp-dec05-fr-part-08aug07> [visita: 25 de abril de 2013].
- GNSO, «GNSO Issues Report on Dispute Handling for IGO Names and Abbreviations», <http://gns0.icann.org/issues/igo-names/issues-report-igo-drp-15jun07.pdf> [visita: 11 de abril de 2013].
- GOLDMAN, E. «Deregulation Relevancy in Internet Trademark Law», *54 Emory L. J.*, 2005.
- GOLDSTEIN, M., *Derechos editoriales y de autor*, Buenos Aires, Eudeba, 1998.

- GÓMEZ LOZANO, M. M., *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Pamplona, Thompson-Aranzadi, 2004.
- GÓMEZ SEGADE, J. A., «Fuerza distintiva y “secondary meaning” en el derecho de los signos distintivos», *Cuadernos de Derecho y Comercio*, 16, abril de 1995, Consejo General de los Colegios Oficiales de Corredores de Comercio.
- GÓMEZ SEGADE, J. A., «Prólogo», en RUIPÉREZ DE AZCÁRATE, C., *El carácter distintivo de las marcas*, Madrid, Reus, 2008.
- GONDRA ROMERO, J. M., «Teoría general de los signos de empresa», en *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, Madrid, Civitas, 1996.
- GONZÁLEZ DE ALAIZA CARDONA, J., «Napster: “copias robadas”, responsabilidad de los intermediarios y otros interrogantes para el derecho de autor en Internet» en *Revista de propiedad intelectual*, 6, septiembre-diciembre, 2000 y «La lucha de los titulares de derechos de autor contra las redes Peer to Peer (P2P)», *Revista de propiedad intelectual*, 18, septiembre-diciembre de 2004.
- Google, «¿Qué es Google AdSense». <https://www.google.com/support/adsense/bin/answer.py?hl=es&answer=9712> [visita: 15 de abril de 2013].
- GRAHAM, J. A., «La Uniforme Dispute Resolution Policy: una tentativa de calificación», *Derecho y Tecnología*, 2, enero-junio, 2003.
- GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, E., *El patrimonio*, México, Porrúa, 1999.
- HALE, K. J., «Trademarks Ride into the Wild West of the Internet: A Landmark Ruling of Cyber Infringement in the Comp Examiner Agency, Inc. v. Juris, Inc.», 4 *J. Intell. Prop. L.* 1996-1997.
- HALE, W. P., «The Anticybersquatting Consumer Protection Act & Sporty’s Farm L.L.C. v. Sportyman’s Market, Inc.», 16 *Berkely Tech. L.J.* 2001.
- HALLENDORFF, M. y JERBIC, M., «Framework for Control over Electronic Chattel Paper-Compliance with UCC § 9-105» 61 *Bus. Law.*, 2005-2006.
- HANCOCK, D., «You Can Have It, But Can You Hold It? Treating Domain Names as Tangible Property», 99 *Ky. L. J.*, 2010-2011.
- HEALEY, C., «Domain Tasting Is Taking Over the Internet as a Result of ICANN’s “add grace period”», 2007 *Duke L. & Tech. Rev.*, 1, 2007.
- HELD, G., «La nueva gestión de los nombres de dominio», *Boletín de los nombres de dominio*, <http://dominiuris.com/boletines/contenido/editados/6.htm> [visita: 1 de junio de 1998].
- HELPER, L. y DINWOODIE, G., «Designing Non-National Systems: The Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy», 43 *William and Maty Law Review*.
- HERNANDO DE LARRAMENDI, L., «El uso como dominio de una marca registrada», en *Estudios sobre propiedad industrial. Homenaje a M. Currell Suñol*, Barcelona, Grupo Español de la AIPPI, 2000.
- HERRADOR MUÑOZ, M., «Plan del Proyecto. Servicios de Internet orientado a los Negocios», Escuela Politécnica Superior de Jaén, http://sinbad2.ujaen.es/cod/archivosPublicos/pfc/pfc-manuel_herrador.pdf [visita: 10 de febrero de 2013].

- HERRERO R., «Reflexiones sobre el mercado de dominios», <http://www.robtoherrero.net/107/-internet/dominios/reflexiones-sobre-el-mercado-de-dominios>.
- HESS ARAYA, C., «El nombre de dominio: ¿una nueva forma de propiedad?», *Revista de Ciencias Jurídicas*, 99, setiembre-diciembre de 2002. Ponencia presentada al IX Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, <http://www.hess-cr.com/secciones/dere-info/dnspropiedad.shtml> [visita: 18 de junio de 2013].
- HILDENBRAND, J. R., «Normative Critique of Private Domain Name Dispute Resolution», 22 *J. Marshall J. Computer & Info. L.*, 2003-2004.
- HINES, J. L., «Anatomy of a domain name, property, contract or what?», *World E-Commerce & IP Report 3*, citada en *Umbro International Inc. v. 3263851 Canada Inc.*
- HOLLSTROM, K., «Legal Conceptions of Virtual Property: Should Virtual Property Be Afforded the Same Rights As its Real World Counter-Part?», 7 *Law & Soc's J. UCSB*, 2007-2008.
- HOURIGAN, P., «Domain Names and Trade Marks; Disputes from an Australian Perspective», en FITZGERALD, A.; FITZGERALD, B.; COOK, P. y CIFUENTES, C. (eds.), *Going Digital: Legal Issues for Electronic Commerce, Multimedia and the Internet*, New South Wales, Prospect Media, 1998.
- HOWITT, D., «War.com: Why the Battles Over Domain Names Will Never Cease», 19 *Hasting Comm. & Ent. LJ.*, 1997.
- HUBER, G. W. C., «“Unfriending” the Internet: U.S. Government Domain Seizures and Democratic Web», 15 *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2012
- HUMBLET, L. *Traité des noms, des prénoms & des pseudonyms dans le droit civil, commercial, criminel, public, administratif & notarial*, París, Larose & Forcel, Liège, H. Vaillant-Carmagne, 1892.
- IANA, «.ARPA Zone Management», <http://www.iana.org/domains/arpa> [visita: 15 de mayo de 2008].
- IANA, «Delegation Record for .ARPA», <http://www.iana.org/domains/root/db/arpa.html> [visita: 6 de febrero de 2013].
- IBARRA, A., «¿Legislación sobre nombres de dominio?», en *REDI*, 100, 2002; AGUIRRE, F., «Las nuevas políticas de delegación de nombres de dominio en el Perú», *REDI*, 26, 2000.
- ICANN Generic Names Supporting Organisation, «GNSO Council Report to the ICANN, «Board Recommendation for Domain Tasting», Preparing by ICANN Staff, 25 de abril de 2008, <http://gns0.icann.org/announcements> [visita: 12 de mayo de 2009].
- ICANN, «CAT WHOIS Proposed Changes», 20 de enero de 2012, <http://www.icann.org/en/-announcements/announcement-20jan12-en.htm> [visita: 8 de febrero de 2012].
- ICANN, «EU Update», 23 de marzo 2005, <http://www.icann.org/en/announcements/announcement-23mar05.htm> [visita 20 de febrero de 2013].
- ICANN, «18 March 2011. Draft Rationale for Approving Registry Agreement with ICM's for .xxx gTLD», <http://icann.org/en/minutes/draft-icm-rationale-18mar11-en.pdf> [visita: 5 de agosto de 2012].
- ICANN, «Applicant Guidebook 11 January 2012», <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb> [visita: 25 de abril de 2013. Distintas versiones fueron publicadas: <http://www.icann.org/es/-topics/new-gtlds/comments-7-es.htm> (versión de mayo de 2011), [509](http://www.icann.org/es/-</p>
</div>
<div data-bbox=)

- [topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf](http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-24oct08-en.pdf) (octubre de 2008), <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-18feb09-enpdf> (febrero de 2009), <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-redline-04oct09-enpdf> (octubre de 2009); <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfp-clean-28may10-en.pdf> (mayo de 2010) y <http://www.icann.org/es/topics/new-gtlds/draft-rfpredline-15apr11-enpdf> (abril de 2011).
- ICANN, «Approval of ICM Registry Application .xxx», <http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-18mar11-en.htm#5> [visita: 8 de octubre de 2011].
- ICANN, «Claim services», <http://trademark-clearinghouse.com/content/claims-services> [visita: 28 de abril de 2013].
- ICANN, «Cronological History of ICM's Involvement with ICANN», <http://www.icann.org/en/irp/icm-v-icann/icm-icann-history-21feb10-en.pdf> [visita: 8 de octubre de 2011].
- ICANN, «Glosario», <http://www.icann.org/en/general/glossary.htm#top> [visita: 8 de febrero de 2012].
- ICANN, «Historical Documents», <http://newgtlds.icann.org/en/about/historical-documentation/-matrix-agb-v1> [visita: 25 de abril de 2013].
- ICANN, «History», <http://newgtlds.icann.org/en/about/program> [visita: 31 de mayo de 2013].
- ICANN, «IDNs: Nombres de Dominio Internacionalizados», <http://www.icann.org/es/topics/idn/-factsheet-idn-fast-track-oct09-es.pdf> [visita: 15 de abril de 2013].
- ICANN, «Information for Registrars and Registrants», <http://www.icann.org/en/registrars> [visita: 23 de junio de 2011].
- ICANN, «Information Page for Sponsored Top-Level Domains», 28 de noviembre de 2005, <http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04> [visita: 6 de marzo de 2008].
- ICANN, «Informe Anual de 2012 del Departamento de cumplimiento contractual» <http://www.icann.org/en/resources/compliance> y <http://www.icann.org/en/news/litigation/-employ-media-v-icann> [visita: 9 de abril de 2013].
- ICANN, «New gTLD Program Explanatory Memorandum. Resolving String Contention. A complete Lifecycle Including String Contention Resolution». <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/string-contention-22oct08-en.pdf> [visita: 31 de mayo de 2013].
- ICANN, «New gTLD Program Timeline», <http://newgtlds.icann.org/en/about/program/timeline> [visita: 31 de mayo de 2013].
- ICANN, «New gTLD Program. Applicant Guidebook. Module 3», 11 de enero de 2012, <http://newgtlds.icann.org/en> [visita: 6 de marzo de 2012].
- ICANN, «New gTLD update», del 7 de mayo de 2009. <http://www.icann.org/en/announcements/-announcement-07may09-en.htm>. y <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/agv2-analysis-public-comments-31may09-en.pdf> [visita: 31 de mayo de 2013].
- ICANN, «New gTLDs Applications Statistics», <https://gtdresult.icann.org/application-result/-applicationstatus> [visita: 23 de junio de 2013].
- ICANN, «New gTLDs Update: Applications Accepted Today; New Guidebook Posted; Financial Assistance for Qualifying Applicants», 11 de enero de 2012, <http://www.icann.org/en/-announcements/announcement-11jan12-en.htm> [visita: 8 de febrero de 2013].

ICANN, «New TLD Program Application Process Archive», October 2000, <http://www.icann.org/en/tlds/app-index.htm> [visita: 6 de marzo de 2008].

ICANN, «Next Set of Initial Evaluation Results Released» <https://gtldresult.icann.org/application-result/applicationstatus/viewstatus> y <http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/latest> [visita: 31 de mayo de 2013].

ICANN, «Nombres de dominio Internacionalizados - Glosario», en <http://www.icann.org/es/topics/idn/idn-glossary-es.htm> [visita: 15 de abril de 2013].

ICANN, «Nuevo Calendario», <http://www.icann.org/en/minutes/draft-timeline-new-gtlds-18mar11-en.pdf> [visita: 31 de mayo de 2013].

ICANN, «Nuevo Programa gTLD», <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm> [visita: 31 de mayo de 2013].

ICANN, «Plan estratégico de ICANN de junio 2010 a junio 2013», <http://www.icann.org/es/strategic-plan/strategic-plan-2010-2013-19feb10-es.pdf> [visita: 15 de abril de 2013].

ICANN, «Principios del Comité Consultivo Gubernamental en materia de nuevos gTLD», http://gac.icann.org/web/home/gTLD_principles.pdf [visita: 11 de abril 2013].

ICANN, «Protecting Trademark Rights in New gTLDs: Selection of Trademark Clearinghouse Service Providers», <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm> [visita: 27 de abril de 2013].

ICANN, «Public Comment: Trademark Protection Draft Report», 24 de abril de 2009, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr09-en.pdf> [visita: 31 de mayo de 2013].

ICANN, «Registry Information», <http://www.icann.org/en/registries> [visita: 6 de marzo de 2008].

ICANN, «Registry List», <http://www.icann.org/en/registries/listing.html> [visita: 6 de marzo de 2008].

ICANN, «Report (Part One) of Working Group C (New gTLDs) presenten to Names Council», 21 de marzo de 2000, <http://www.icann.org/dns/wgc-report-21mar00.htm> [visita: 31 de mayo de 2013].

ICANN, «Sunrise services», <http://trademark-clearinghouse.com/content/sunrise-services> [visita: 28 de abril de 2013].

ICANN, «TLD Applications Lodged», 2 de octubre de 2000, corregida el 10 de octubre de 2000, <http://www.icann.org/en/tlds/tld-applications-lodged-02oct00.htm> [visita: 31 de mayo de 2013].

ICANN, «Top-Level Domains (gTLDs)», <http://www.icann.org/en/tlds>; y <http://www.iana.org/domains/arpa> y <http://www.iab.org> [visita: 6 de febrero de 2013].

ICANN, «Uniform Rapid Suspension System», Version del 1 de marzo de 2013, <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 28 de abril de 2013].

ICANN, «URS Providers», <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 29 de abril de 2013].

ICANN, «Webinar on the Current State of the UDRP», 20 de mayo de 2011, <https://community.icann.org/display/gnsoudrpd/Webinar+on+the+Current+State+of+the+UDRP> [visita: 23 de junio de 2011].

- ICANN, «What are trademark claims and Sunrise services», <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/faqs> [visita: 25 de abril de 2013].
- ICANN, *An Open Letter from the IRT Introducing Our Work*, 29 de mayo 2009, <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> [visita: 25 de abril de 2013].
- ICANN, Declaración conjunta de ALAC y NCUC sobre el Informe Final del IRT en <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> [visita: 16 de junio de 2013].
- ICANN, *Draft Final Report-Introduction of the GNSO New Generic Top-Level Domains*, 16 de marzo de 2007, <http://gnso.icann.org/drafts/pdp-dec05-draft-fr.htm> [visita: 25 de noviembre de 2011].
- ICANN, *Internationalized Domain names*, <http://newgtlds.icann.org/en/about/idns> [visita: 1 de junio de 2013].
- ICANN, *Introduction: Implementation Recommendation Team (IRT)*, ICANN, 1 (24 de abril de 2009), <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr-09-en.pdf> [visita: 25 de abril de 2012].
- ICANN, «What is the Trademark Clearinghouse», <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/faqs> [visita: 25 de abril de 2013].
- ideapps, «¿Qué son», http://ideapps.es/pdf/que_son_las_apps.pdf.
- IDN, «IDN Introduction Biggest Technical Change to Internet in ITS 40 Year History», *IDN News*, 26 de octubre de 2009, <http://www.idnnews.com/?tag=peter-dengate-thrush> [visita: 25 de enero de 2013].
- IGARTÚA ARREGUI, F., *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, Madrid, Tecnos, 1991.
- IGUARTUA ARREGUI, F., «El derecho a la imagen en la jurisprudencia española» en SALVADOR CODERCH, P. (ed.) *El mercado de las ideas*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
- ILLESCAS ORTIZ, R., «El fondo de comercio y otros activos inmateriales: las nuevas reglas dictadas por la Ley de Sociedades Anónimas», *Derecho de los negocios*, 1, 1990.
- ILLESCAS ORTIZ, R., *Derecho de la contratación electrónica*, Pamplona, Civitas, 2009.
- IMEGA, «Kentucky Update: iMEGA, Commonwealth submit briefs on domain names seizures», 18 de enero de 2011, <http://www.imega.org/2011/01/19/kentucky-update-imega-commonwealth-submit-briefs-on-domain-name-seizures>.
- Implementation recommendation Team Report, «An Open letter from the IRT Introducing our Work», <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29-may09-en.pdf> [visita: 21 de junio de 2013].
- Internet Society, «A ten year tribute to Jon Postel», <http://www.isoc.org/awards/postel/memory.shtml> [visita: 15 de mayo de 2008].
- Internexo, «¿Qué es una Landing Page?», 15 de mayo de 2008, <http://blog.internexo.com/2008/05/qu-es-una-landing-page.html> [visita: 10 de junio de 2010].

- InterNic, «The Domain Name System: A Nontechnical Explanation - Why a Universal Resolvability is Important», <http://www.internic.net/faqs/authoritative-dns.html> [visita: 15 de enero de 2010].
- IRIARTE, E., «América Latina: En el Nombre de dominio: Naturaleza jurídica de los Nombres de Dominio», *Revista de Derecho Informático*, 100, 2006.
- IRIARTE, E., «Dándoles Nombres al Internet. Sobre Nombres de dominio», *3D doctrina digital*, mayo de 2008, <http://www.latinoamericann.org/?q=node/1751> [visita: 13 de junio de 2013].
- ITENAU, O. y KAPLAN, D., «La Réforme des noms de domaines génériques», *Lami droit de l'informatique*, 1997, 1343, y *Boletín de actualización C*, 93, junio de 1997.
- JACKSON, R., «Nice Guy Finishes First: How Frank Schilling Won the Domain Race After Starting at the Back of the Pack», *DN Journal*, diciembre de 2007, <http://www.dnjournal.com/cover/2007/december.htm> [visita: 1 de junio de 2013].
- JACKSON, R., «The Marchex Story: Why They Spent \$ 164 Million on Domains and What They Have Planned For Their Eye-Popping Portfolio», *DN Journal*, septiembre de 2006, <http://www.dnjournal.com/cover/2006/september.htm> [visita: 1 de junio de 2013].
- JENNINGS, T., «An Annotated History of Some Character Codes or ASCII: American Standard Code for Information Infiltration», octubre de 2004, <http://wps.com/projects/codes/index.html> [visita: 1 de junio de 2013].
- JIJENA LEYVA, R. J., «Dominios, Marcas y Comercio electrónico en Internet», *Informática y Derecho*, *Revista iberoamericana de Derecho Informático*, 30-31, 1999.
- JOELSON, D., «Banks Square Off over Internet Domain Names», *Bank Technology News*, 1 de diciembre de 2000, <http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-67342121.html> [visita: 1 de junio de 2013].
- JOHNSON, G., «The Costly Game for Net Names», *L.A. Times*, 10 de abril de 2000.
- JOSSERAND, L., *Cours de droit civil positif français*, París, Recueil Sirey, 1932-1933.
- KANTZ, E., «Avery Dennison Corp. v. Sumption. 189 F. 3d 868 (9th Cir. 1999)», *10 De Paul LCA J. Art & Ent. L.* 1999-2000.
- KAPLAN, C. S., «Ruling Against Domain Name Speculator Could Set Precedent», *CyberLaw Journal, the New York Time on the web*, 9 de abril de 1999, <http://www.nytimes.com/library/tech/99/04/cyber/cyberlaw/09law.html>.
- KASER, M., «Compraventa y transmisión de la propiedad en el Derecho romano y en la dogmática moderna», *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, 13, 1962.
- KATSH, E., «Bringing Online Dispute Resolution to Virtual Worlds: Creating Processes Through Code», *49 N.Y.L Sch. Law Review*, 2004-2005.
- KAUFMAN, I. J., «El sistema de nombres de dominio: actuar ahora o lamentar después», *Revista de Derecho Informático*, octubre de 1999.
- KAYTAL, N., «The Domain Name Registration Bizness: Are We Being “Pulled Over” on the Information Superhighway?», *24 Hastings Comm. & Ent. L.J.*, 2001-2002.
- KEETON, W. P., *Prosser and Keeton on the law of torts*. 5TH Ed., Student ed., 1984.
- KELLY, D. M., «Statutory Damages Under the Anticybersquatting Consumer Protection Act», *BNA Patent, Trademark & Copyright Journal*, 13 de junio de 2008. Disponible en

http://www.martindale.com/members/Article_Atachment.aspx?od=155501&id=924918&-filename=asr-924920.pdf [visita: 5 de junio de 2013].

- KELLY, K., *Nuevas reglas para la nueva economía*, México, Granica, 1999.
- KENDALL R. A., «The Independent Escrow Agent: The Law and the Licensee», *38 S. Cal. L. Rev.*, 1964-1965.
- KERN, Ch., *How to make money with domain names*, Domain Media, LLC. Vid. «Learn How Ross Perot, Howard Shultz and Frank Kousaie Invest with Domain Names», *Bignews.biz*, 10 de octubre de 2009, <http://www.bignews.biz/?id=819539&keys=frank-kousaie-ross-jperot> [visita: 23 de noviembre de 2011].
- KESMODEL, D. *The Domain name game. How People Get Rich From Internet Domain Names*. Xlibris Corporation, United States of America, 2008.
- KILIAN, M., «Cybersquatting and Trademark Infringement», *Murdoch University Electronic Journal of Law*, 7, 3 (sept. 2000), <http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v7n3/kilian73.html>.
- KING, R., «What's A Dot Asia domain worth?», *Domain Bits, all about domaining*, 25 de mayo de 2008.
- KING, R., «What's Wireless.com Worth? Maybe \$ 15 M», *Interactive Weekly*, 31 de enero de 2000;
- KLEIN, Sh. H. «New Attempt at Domain Accord» en *Nat'L L.J.*, 5 de mayo, 1997, B11.
- KOHM, E., «When "Sex" Sells: Expanding the Tort of Conversion to Encompass Domain Names», *23 Loy.L.A. Ent. L. Rev.*, 2003.
- KOMAITIS, K., *The Current State of Domain Name Regulation. Domain Names as Second-Class Citizens in a Mark-Dominated World*, Londres, Routledge, 2010.
- KOO, A., «Trade Regulation; Interpreting The Federal Trademark Dilution Act. *Moseley v. V Secret Catlogue, Inc.*, 537 U.S. 418 (2003)», *9 j. Tech. L. & Pol'y*, 2004.
- KOZOLCHYK, B., «Contracts-Consideration-Pre-existing duty», *13 U. Miami L. Rev.*, 1958-1959.
- KRISKO, J. C., «U.C.C. Revised Article 9: Can Domain Names Provide Security for New Economy Businesses?», *79 N.C.L. Rev.*, 2000-2001.
- KUR, A. «Kennzeichenkonflikte im Internet kinderkrankheiten oder ernstzunehmendes problema?», *Festschrift für Beier*, 1996.
- LA CRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil*, I Parte General, vol. III. Derecho Subjetivo. Negocio jurídico, Madrid, Dykinson, 2005.
- LA CRUZ BERDEJO, J. L.; SANCHO REBULLIDA, F.; LUNA SERRANO, A.; DELGADO ECHEVERRÍA, J.; RIVERO HERNÁNDEZ, F. y RAMS ALBESA, J., *Elementos de Derecho Civil. I Parte General. Derecho Subjetivo. Negocio jurídico*, vol. III, Madrid, Dykinson, 2005.
- LACRUZ BERDEJO, J. L., *Elementos de Derecho Civil. III Derechos reales. Posesión y propiedad*, vol. I., Madrid, Dykinson, 2008.
- LALONDE, A., *Gilson on trademarks*, Matthew Bender, 2007.
- LANGLE RUBIO, E., *El contrato de compraventa mercantil*, Barcelona, Bosch, 1958.
- LARENZ, K., «Base del negocio jurídico y cumplimiento del contrato», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1956.
- LASARTE, C., *Curso de Derecho civil patrimonial*, Madrid, Tecnos, 2012.

- LASARTE, C., *Parte General y Derecho de la persona. Principios de Derecho civil I*, Madrid, Marcial Pons, 2010.
- LASTIRI SANTIAGO, M., «*Keywords advertising*. Nuevas apreciaciones del TJUE: “Caso Interflora y Marks & Spencer”», *Derecho de los negocios*, 256, enero de 2012.
- LASTIRI SANTIAGO, M., «Los desafíos del Derecho de marcas en los mundos virtuales como el *Second Life*», *Revista de contratación electrónica*, 99, 2008.
- LASTOWKA, G., «Decoding Cyberproperty», 40 *Ind. L. Rev.*, 2007.
- LASTOWKAT, F. G. y HUNTERL, D., «The Laws of Virtual Worlds», 92 *Cal. L. Rev.*, 2004.
- LEE, A., «Internet Domain Names and the Lanham Act’s Infringement Provisions», 12 *J. Contemp. Legal Issues* 2001-2002, pp. 502-505.
- LEE, T. R., «*In rem* Jurisdiction in Cyberspace», 75 *Wash.L. Rev.*, 2000.
- LEMON, C. M., «Internet Domain Names, Cybersquatting, and the Right of Publicity; Where Does the Right Belong in Cyberspace?», *Whittier Law Review*, 24.
- LEV, B., «Securitising Intellectual Property; Intangible Opportunities», *Economist*, 17 de junio de 2006.
- LIFSHITZ, A., «Cybersquatting», 38 *Harv.J. On Legis.*, 2001.
- LINACERO DE LA FUENTE, M., *El nombre y apellidos*, Madrid, Tecnos, 1992.
- LIPTON, J. y WONG, M., «Trademarks and Freedom of Expression in ICANN’s New gTLD Process», 38 *Monash U. L. Rev.*, 2012, p. 190.
- LIPTON, J., «Bad Faith Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution», *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 23, 2, primavera 2010.
- LIPTON, J., «Beyond Cybersquatting: Taking Domain Name Disputes Past Trademark Policy», 40 *Wake Forest L. Rev.*, 2005
- LIPTON, J., «Celebrity in Cyberspace: A Personality Rights Paradigm for Personal Domain Name Disputes», 65 *Wash & Lee L. Rev.*, 2008.
- LIPTON, J., «What’s in a (Domain) Name? Web Addresses as Loan Collateral», *The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*, 1999 (2), p. 3, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/-law/elj/jilt/1999_2/lipton [visita: 18 de junio de 2013].
- LIPTON, J., *Internet domain names, trademarks and free speech*, Northampton (MA), Edward Elgar, 2010.
- LITMAN, J., «The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain System», 4 *J. Small and Emerging Bus. L.*, 2000.
- LLANEZA GONZÁLEZ, P., *Internet y comunicaciones digitales. Régimen legal de las tecnologías de la información y la comunicación*, Barcelona, Bosch, 2000.
- LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Madrid, Civitas, 2002.
- LOCK, D., «Toll- Free Vanity TELEPHONE Numbers: Structuring a Trademark Registration and Dispute Settlement Regime», *California Law Review*, 87, 2 (Mar., 1999).
- LOCK, D., «Toll-Free Vanity Telephone Numbers: Structuring a Trademark Registration and Dispute Settlement Regime», 87 *Cal.L. Rev.*

- LOFTUS, P. «ECompanies Pays \$7.5 Million For Domain Name “Business.com”», <http://www.bsuiness.com/news.html> [visita: 15 de abril de 2013].
- LOIS ESTEVÉZ, J., «Sobre el concepto de naturaleza jurídica», en *La lucha por la objetivación del Derecho*, Vigo, 1965.
- LOISEAU, G., «La nature juridique du nom de domaine», en DREYFUS, N. (dir.), *Marques et noms de domaine de l’Internet*, París, Hermes Science Publications, 2001.
- LOISEAU, G., *Le nom objet d’un contrat*, París, Bibliothèque de Droit Privé, Tome 264, LGDJ, 1997.
- LOOK, J., «Law and Order on the Wild, Wild West (WWW)», 24 *U. Ark. Little Rock L. Rev.*, 817, 2002.
- LÓPEZ BERENGUER, J. *La identificación de las personas en la relación jurídica civil*, Murcia, Publicaciones del Seminario de Derecho Privado, Universidad de Murcia, 1950.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. A., «Consideraciones sobre la homonimia, en materia de signos distintivos», *Actas de Derecho Industrial*, 5, 1978.
- LÓPEZ GÓMEZ, J. A., «Marcas y títulos nobiliarios», *Actas de Derecho Industrial*, 8, Santiago de Compostela, 1982.
- LÓPEZ SOTO, A., «Decimosexto Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red», en GONZÁLEZ-BUENO, C. (coord.), *Comentarios a la Ley y al Reglamento de marcas*, Madrid, Civitas, 2003.
- LUCES GIL, F., *El nombre civil de las personas naturales en el ordenamiento jurídico español*, Barcelona, Bosch, 1978.
- LYNN, J., «Cybersquatting cases hit record in 2008», *Reuters.com*, 13 de marzo 2009, <http://www.reuters.com/article/idUSTRE52E22G20090315> [visita: 21 de junio de 2013].
- MACAU NANDAL, R., «La base tecnológica de la sociedad del conocimiento», en TUBELLA I CASADEVALL, I. y VILASECA I REQUENA, J., (coords.), en *Sociedad del conocimiento. Cómo cambia el mundo ante nuestros ojos*, Barcelona, UOC, 2005.
- MACMANUS, R., «Cisco: 50 Billion Things on the Internet by 2020», http://readwrite.com/2011/07/17/cisco_50_billion_things_on_the_internet_by_2020#awesm=~o9zSSQcp6OkI3P [visita: 23 de junio de 2013].
- MAESTRE, J. A. *El derecho al nombre de dominio*, Madrid, Dominiuris, 2001.
- MAESTRE, J. A., «El último boletín del milenio». *Boletín de los nombres de dominio*, 20, <http://dominiuris.com/boletines/contenido/editados/20.htm>.
- MAESTRE, J. A., y «El lucrativo negocio del registro de dominios», *ZDNN. 1999*, <http://www.zdnet-es.com/canales/zdnn/mostrarnoticias.asp?id=559> [visita: 1 de junio de 2013].
- MAESTRE, J., «Comentario preliminar a la Orden del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000 por la que se regula el sistema de asignación de nombres de dominio en Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es)», *Revista de Derecho Informático*, 23, junio de 2000, <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=485> [visita: 16 de junio de 2011].
- MAESTRE, J., «Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio» en *Revista Actualidad Informática*, Aranzadi, 29, octubre de 1998, <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/problematika.htm>.

- MAGLIONA MARKOVICHTH, C. P., «Ciberocupación y Anticybersquatting Consumer Act», *Boletín Dominiuris*, <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/magliona.htm> [visita: 5 de junio de 2013].
- MANDEL, M., *La depresión de Internet*, Madrid, Pearson Educación, 2001.
- MANHEIM, K. M. y SOLUM, L. B., *An Economic Analysis of Domain Name Policy*, 25 *Hastings Comm. & Ent. L.J.*, 2003.
- MARCO ARCALÁ, L. A., *Las causas de denegación de la marca comunitaria*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001.
- MARCO ARCALÁ, L.A., «Comentarios al artículo 5: Prohibiciones absolutas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (coord.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, Pamplona, Aranzadi, 2003.
- MARÍN LÓPEZ, J. J., «Nombre civil, denominación social y nombres de dominio», *Revista de Propiedad Intelectual*, 10, 2002.
- MARTÍN SEPÚLVEDA, M., «La infracción de los derechos de marca en Internet: Metatags, Keywords e Hipervínculos», *Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías*, 2004-2, 5.
- MARTÍN, D. «GoDaddy presenta un nuevo sistema de creación de minisitios», *Ojo Internet*, 1 de octubre de 2008, <http://www.ojodominios.com:80/noticias/godaddy-presenta-un-nuevo-sistema-de-creacion-de-minisitios> [visita: 1 de junio de 2013].
- MARTÍN, D., «La alternativa al parking se llama *domainition*», *DomainerSpain.cot*, 3 de octubre de 2008, <http://www.ojointernet.com/noticias/godaddy-presenta-un-nuevo-sistema-de-creacion-de-minisitios>.
- MARTIN, J., «More than 350B smarphone and tablet apps downloaded by 2018 and other data ponts from our new forecast», noviembre de 2012, <http://blogs.strategyanalytics.com/AEO/post/-2012/11/06/More-than-350B-smartphone-and-tablet-apps-downloaded-by-2017-and-other-data-points-from-our-new-forecasts.aspx> [visita:23 de junio de 2013].
- MARTÍNEZ MEDRANO, G., «Arbitraje on line en material de nombres de dominio. Introducción a la UDRP», *Revista Latinoamericana de Mediación y Arbitraje*, 1, 2001.
- MARTÍNEZ MEDRANO, G., «Los nombres de dominio en Internet. Sistema mundial de solución de controversias», http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gabriel2.htm#_ftnref4 [visita: 28 de mayo de 2011].
- MAS BADÍA, M. D., «Elementos identificativos de la fundación: el nombre» *Revista crítica de derecho inmobiliario*, 75, 652.
- Mashable, «Mobile Devices Will Outnumber People by the End of the Year», <http://mashable.com/-2013/02/06/mobile-growth/> [visita: 23 de junio 2013].
- MASSAGUER FUENTES, J., «Conflicto de marcas en Internet», *Revista General de Derecho*, 648, septiembre de 1998.
- MASSAGUER FUENTES, J., «Las marcas en Internet», en GIMENO-BAYÓN COBOS, R. (coord), *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Barcelona, Bosch, 2003.
- MASSAGUER, J., «Conflictos de marcas en Internet», *Revista General de Derecho*, 648.
- MASSAGUER, J., «La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado de la OMPI Sobre

- Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)», *Revista de propiedad intelectual*, 13, enero-abril, 2003.
- MC CARTHY, J. Th., «Providing a Trademark Has Been Diluted: Theories or Facts?», 41 *Hous. L. Rev.*, 2004-2005.
- MCCARTHY J. Th., *Trademarks and Unfair Competition*, New York, Clark Boardman Callaghan, 4.ª ed., 1997.
- McKinsey Global Institute, «Internet matter: The Net's sweeping impact on growth jobs and prosperity», http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/internet_matters [visita: 23 de junio de 2013].
- MCSHERRY, C., «Court Refuses to Return Seized Domain Name, Claims Shutting Down Speech Doesn't Cause a Substantial Hardship», *Electronic Frontier Foundation*, 4 de agosto de 2011, <http://www.eff.org/deeplinks/2011/08/court-refuses-give-seized-domain-name-back-claims>.
- MEDRANO I MOLINA, J. M., «La tutela de los nombres de dominio a través de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN», *Revista Vasca de derecho procesal y arbitraje*, 16, 1, 2004.
- MEEHAN, M., «Virtual Property: Protecting Bits in Context» 13 *Rich. J. L. & Tech.*, 2006-2007.
- MÉNDEZ CANSECO, J. F., «Internet. Aproximación a algunas cuestiones jurídicas», <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/mendez.htm> [visita: 18 de junio de 2011].
- MENDOZA, J., «Visita virtual interactiva: el *Second Life* de los hoteles», *Cuadernos de gestión y dirección de hoteles y restaurantes*, número 40, 2008.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., *Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 2004.
- MERGES, R. P., «One hundred years of Solicitude: Intellectual Property Law, 1900-2000», 88 *Cal. L. Rev.*, 2000.
- MERRILL, T. W., «Property and the Right to Exclude», 77, *Neb. L. Rev.*, 1998.
- MERRILL, T. y SMITH, H. E., «Optimal Standardization in the Law of Property: The Numerus Clausus Principle», 110 *Yale L. J.* 2000.
- MEWES, H. N., «Memorandum of Understanding on the Generic Top-Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System», 13 *Berkeley Tech. L. J.*, 1998.
- MILLER, G. «Cyber Squatters Give Carl's Jr. Others Net Loss», *Los Angeles Times*, 12 de julio de 1996.
- MITZ, H., «Federal Government Seizes Web Site After Guilty Plea», *Silicon Valley News*, 5 de enero de 2001.
- Moniker, «Secure Domain Escrow. Rock-solid escrow protection for buyer and seller», <http://www.moniker.com/domainappraisalbrokerage/domainescrow.jsp> y <https://www.moniker.com/aboutus.jsp> [visita: 24 de junio de 2010].
- MONTERO PALACIOS, F., *El nombre comercial*, Madrid, Siler, 1961.
- MORA RUIZ, M., «Sociedad de la información y Derecho Administrativo: crónica legislativa», en *Derecho y conocimiento*, Anuario Jurídico sobre la sociedad de la información, Universidad de Huelva, vol. 3, 2001.

- MORALES ANDRADE, M., «Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el Derecho chileno», *Revista Chilena de Derecho Informático*, 5, diciembre de 2004.
- MORANDO, J. W. y NADAN, C., «Can Trademark Law Regulate the Race to Claim Internet Domain Names?», 13, 2, *Computer Law*.
- MORENO-TORRES SÁNCHEZ, M., «Presente y futuro del nombre de dominio geográfico español», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 666, 2005.
- MORETTI OYARZUN, R., *Marcas comerciales y nombres de dominios*, Santiago de Chile, Librotecnia, 2007.
- MORINGIELLO, J. M., «False Categories in Commercial law: The (ir)relevance of (in)tangibility», 35 *Florida State University Law Review*, 2007-2008.
- MORINGIELLO, J. M., «Seizing Domain Names to Enforce Judgments: Looking Back to Look to the Future», 72 *U. Cin. L. Rev.*, 2003.
- MORINGIELLO, J. M., «What virtual worlds can do for property law», *Florida Law Review*, 62, 2010.
- MUELLER M., «Technology and Institutional Innovations: Internet Domain Names», 5 *Int'l J. Comm. L. and Pol.*, <http://ncsi-net.ncsi.iisc.ernet.in/cyberspace/law/jplaw/mueller2.pdf> [visita: 7 de febrero de 2011].¹ CHUNG, J.; LINDER, J.; LIU, I. y SELTZER, T. M., *Democratic Structures in Cyberspace*, <http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/admin/admin-1998/conf-details/topic10-democracy.html> [visita: 22 de mayo de 2011].
- MUELLER, M., «Rough Justice; An Analisis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy», noviembre de 2000, <http://dcc.syr.edu/PDF/roughjustice.pdf> [visita: 8 de junio de 2013].
- MUELLER, M., *Ruling the Root: Internet Governance and the Taming of Cyberspace*, MIT Press, 2004.
- MUELLER-STOFEN, T., «Domain name-related infringement procedures in Germany», *Trademark Reporter*, 87, 1997.
- MURCH, K. L. «Cybercourt: Copyright and Trademark Law on the Information Super Highway», 24 *Cap. U. L. Rev*, 1995.
- NAGEL, D., «Free Apps to Make Up 89 Percent of Mobile Downloads This Year», <http://campus-technology.com/articles/2012/09/13/free-apps-to-make-up-89-percent-of-mobile-downloads-this-year.aspx> y www.mobilestatitics.com [visita: 23 de junio de 2013].
- NAVARRO CHINCHILLA, J. J., «La transmisión de la propiedad industrial», en NAVARRO CHINCHILLA, J. J. y VÁZQUEZ GARCÍA, R. J. (coords.), *Estudios sobre marcas*, Granada, Comares, 1995.
- NELMARK, D., «Virtual Property: The Challenges of Regulating Intangible, Exclusionary Property Interest Such as Domain Names», 3 *Nw. J. Tech. & Intell. Prop.*, 2004-2005.
- NERSON, R., *Les Droits extrapatrimoniaux*, Lyon, Université de Lyon, Lyon Bosch Freres M. & L. Riou, 1939.
- Network Solutions, «El contrato de servicio de Network Solutions», <http://www.network-solutions.com/legal/static-service-agreement.jsp> [visita: 5 de junio de 2013].

- Newdomains.org, «New gTLDs: Uniform Rapid Suspension System (URS)», 6 de junio de 2011, http://newdomains.org/news/New_gTLDs_Uniform_Rapid_Suspension_System_URS y <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 17 de abril de 2013].
- NGUYEN, X. T. N. y MAINE, J. A., «Taxing the New Intellectual Property Right», 56 *Hastings. L. Rev.*, 2004.
- NGUYEN, X. T. N., «Commercial Law Collides with Cyberspace: The Trouble with Perfection – Insecurity Interests in the New Corporate Asset», 59 *Wash. & Lee L. Rev.*, 2002.
- NGUYEN, X. T. N., «Cyberproperty and Judicial Dissonance: The Trouble With Domain Name Classification», 10 *Geo. Mason Law Review*. 183, 2001-2002.
- NGUYEN, X. T. N., «Intellectual Property Financing: Security Interest in Domain Names and Web Contents», 8 *Tex. Wesleyan L. Rev.*, 2001.
- NIC, «DotCoop Policy on Transfer of Registrations Between Registrars», 12 de noviembre de 2004, en http://www.nic.coop/media/1509/DotCoop_Policy_on_Transfer_of_Registrations_between_Registrars.pdf [visita: 7 de febrero de 2013].
- NILSEN, J., «Mixing Oil with Water: Resolving the Differences Between Domain Names and Trademark Law», 1 *J. High Tech. L.* 2002.
- NOMEN, E., *Valor razonable de los activos intangibles. El efecto mariposa de la segunda deslocalización*, Barcelona, Deusto, Instituto de Análisis de Intangibles.
- North American Title Company, «¿Qué es el ESCROW?», *North American Reporter*, http://www.joecramos.com/Flyers/flyers/S-02_QueEsEscrow.pdf [Visita: 24 de junio de 2012]
- Noticias OMPI, «Las inversiones en nombres de dominio son rentables», http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/04/article_0011.html [visita: 15 de abril de 2013].
- NRO, «Global Internet Resources», <http://www.nro.net/about-the-nro/regional-internet-registries> [visita: 23 de junio de 2013].
- OCLC Reseach, “Size and growth statistics. Number of Web Sites», <http://www.oclc.org/research/activities/wcp/stats/size.html> [visita: 23 de junio de 2013].
- OLIVER, L. E., *Derecho privado informático. Sociedad de la información y comercio electrónico. Nombres de dominio. Firma electrónica*, Madrid, UNED, 2005.
- Omni Gaea, «¿Qué son los apps?», <http://www.omnigaea.com/gaeabook/que-es-el-gaeabook> [visita: 23 de junio de 2013].
- OMPI, «Actividades de la OMPI relativas a los nuevos gTLD», <http://www.wipo.int/amc/es/domains/newgld> [visita: 21 de junio de 2013].
- OMPI, «Aumento de los casos de ciberocupación ilegal», abril de 2007, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/02/article_0011.html [visita: 5 de junio de 2013].
- OMPI, «Casos presentados ante la OMPI de acuerdo a la Política Uniforme relativos a nombres de dominio gTLD», <http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/index.html> [visita: 2 de diciembre de 2011].
- OMPI, «Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio». Disponible en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#a1> [visita: 23 de mayo de 2011].

- OMPI, «Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual», 30 de abril de 1999, <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report/finalreport.html> [visita: 17 de abril de 2013].
- OMPI, «Informe provisional sobre las cuestiones examinadas en el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet», 23 de diciembre de 1998, <http://www.wipo.int/amc/es/-processes/process1/rfc/3/> [visita: 16 de junio de 2013].
- OMPI, «La propiedad intelectual y las empresas: *Second Life*- La promoción y uso no autorizado de las marcas en los mundos virtuales», *Revista de la OMPI*, 6, noviembre de 2007, http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2007/06/article_0004.html [visita: 20 de noviembre de 2008]
- OMPI, «Manual de información y documentación en materia de propiedad industrial», p. 3.3.1. <http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf> [visita: 24 de mayo de 2013]
- OMPI, «Segundo proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet», <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/report> [visita: 31 de mayo de 2013].
- OMPI, «WIPO Arbitration and Mediation Center-New Generic Top-Level Domains; Intellectual Property Considerations (2005 Report)». <http://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/-newgtld-ip/index.html#1> [visita: 24 de enero de 2008].
- OMPI, Asamblea General de la OMPI. Cuadragésimo periodo de sesiones (20º ordinario) Ginebra, 26 de septiembre de 5 de octubre de 2011. WO/GA/40/9. 26 de julio de 2011.
- OMPI, Comité de expertos sobre marcas notoriamente conocidas, «Protección de marcas notoriamente conocidas: resultados del estudio de la Oficina Internacional y perspectivas de mejora de la situación actual», Ginebra del 13 al 16 de noviembre de 1995, disponible en http://www.wipo.int/mdocsarchives/WKM_CE_III_1997/WKM_CE_III_2_S.pdf.
- OMPI, *Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet*, 30 de abril de 1999, <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>.
- OMPI, *Intellectual Property Handbook*. WIPO Publication n.º 489. Disponible en <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm> [visita: 5 de junio de 2013].
- OMPI, *Interim Report of the WIPO Domain Name Process*, 23 de diciembre de 1998, <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/rfc/3> [visita: 23 de mayo de 2011].
- OMPI, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, adoptada por la Asamblea General de la OMPI en septiembre de 2001, http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm [visita: 11 de abril de 2008].
- OMPI, *Mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio*, «Resoluciones», en <http://www.wipo.int/amc/es/domains> [visita: 17 de julio de 2011].
- OMPI, *Número record de casos de ciberocupación en 2008, la OMPI propone un mecanismo electrónico para tratar las demandas que se sometan conforma a la Política Uniforme*. Ginebra, 16 de marzo de 2009, PR/2009/585, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2009/-article_0005.html [visita: 31 de mayo de 2013].

- OMPI, *WIPO Overview of WIPO Panel View on Selected UDRP Questions*, párrafo 4.1, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0> [visita: 11 de junio de 2011].
- OMPI. *Principios Básicos de la Propiedad Industrial*. Publicación de la OMPI n.º 895 (S), http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf [visita: 5 de junio de 2013].
- OMSELS, H. J., «Die Kennzeichenrechte im Internet», *GRUR*, 1997-5.
- OPPEDAHL, C., «Recent Trademark Cases Examine Reverse Name Hijacking», 21 *Hasting Comm. & Ent. L.J.*, 1998-1999, pp. 535-544.
- OPPEDAHL, C., «Remedies in Domain Name Lawsuits: How Is a Domain Like a Cow?», 15 *John Marshall Journal of Computer and Information Law* 437, 1997, <http://www.oppedahl.com/-pubs/jmls.htm#n12> [visita: 18 de junio de 2013].
- ORGAZ, A., *Derecho Civil argentino. Personas individuales*, Buenos Aires, De Palma, 1946.
- OTERO LASTRES, J. M., «Introducción», en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA AGRA, J. M. (coords.), *Manual de la propiedad industrial*, Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 63.
- OVIDIO SALGUEIRO ARAUJO, J., «Nombres de dominio y marcas: dos sistemas de identificación con funciones similares pero claramente diferenciados entre sí», *Revista de Derecho Informático*, 30, enero de 2001.
- OWENS, R. R., «Domain Name Dispute Resolution after Sallen v. Cointhinas Licenciamentos & (and) Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona», 18 *Berkeley Tech. L.J.*, 2003.
- PACHECO CAÑETE, M., «Consideraciones sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio» en PARRA, A. (coord.), *Derecho Patrimonial y Tecnología: Revisión de la Contratación electrónica con Motivo del Convenio de las Naciones Unidas sobre Contratación electrónica de 23 de noviembre de 2005 y de las últimas novedades legislativas*, vol. I, Madrid, Marcial Pons.
- PADAWER, H. S., «Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on the Internet», 81 *Wash U. L. Q.*, 2003.
- PALAGE, M., «Working Group B (WG-B) Final Report. Presented to DNSO Names Council», 15 de mayo de 2000, <http://www.icann.org/dns/wgb-report-15may00.htm> [visita: 31 de mayo de 2013].
- PARCHOMOVSKY, G., «Trademarks, Domain Names, and Internal Auctions», *University Ill. L. Rev.*, 211, 232, 2001.
- PARICIO SERRANO, L., «El nombre comercial del empresario individual (el problema de la homonimia)», *Actas de Derecho industrial*, 12, 1987-1988.
- PASSMAN, M. H., «Transactions of Virtual Items in Virtual Worlds», 18 *Alb. Lj. Sci. & Tech* 259, 2008.
- PAZ-ARES, C., «Atributos y límites de la personalidad jurídica», en URÍA, R. y MENÉNDEZ, A., *Curso de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 1999.
- PAZ-ARES, C., «Una teoría económica sobre la mercantilidad de la compraventa», *Anuario de Derecho Civil*, 1983.

- PÉREZ DAUDI, V., «Comentario al Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo de 2 de junio de 1999 (El conflicto entre las marcas y los nombres de dominio)», *Justicia* 2000-1.
- PÉREZ DE LA CRUZ, A., «La propiedad industrial e intelectual: Teoría general de los signos distintivos», en MENÉNDEZ, A., *Lecciones de Derecho Mercantil*, Madrid, Civitas, 2009.
- PÉREZ MILLA, J., «Globalidad e internacionalidad jurídica de los nombres de dominio», *Revista de contratación electrónica*, 13, 2001.
- PÉREZ PEREIRA, M., «Los prestadores de servicios de la sociedad de la información: cuestiones generales», *Revista de contratación electrónica*, 89, 2008.
- PÉREZ PEREIRA, M., «Los prestadores de servicios en Internet», en RICO CARRILLO, M. (coord.), *Derecho de las nuevas tecnologías*, Buenos Aires, La Rocca, 2007.
- PÉREZ VELASCO M. M. y CONDE CASTEJÓN, J., «Regulación versus autorregulación y los nuevos servicios de comunicación» en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDOÑEZ, M. A. e ILLESCAS ORTIZ, R. (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002.
- PFEIFFER, T., «Cyberwar gegen Cybersquatter», *GRUR*, 2001, 11, pp. 507 y ss.
- Pingdom, «Internet 2012 in numbers», <http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers> [visita: 23 de junio de 2013].
- PIOTTI, C., *El nombre de las personas físicas y su relación con el Derecho internacional privado*, Buenos Aires, Universidad de Córdoba, Librería jurídica Valerio Abeledo, 1951.
- PLANIOL, M. y RIPERT, J., *Tratado práctico de Derecho Civil francés, las personas*. Tomo I, trad. esp. Mario Díaz Cruz, La Habana, Editorial Cultural, 1927.
- PLAZA PENADÉS, J., «El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet», *Actualidad Jurídica Aranzadi*, 588, 2003.
- PLINER, *El nombre de las personas*, Buenos Aires, Astrea, 1985.
- PORTER, J., «Multimillion-Dollar Domains. A look at some of the priciests nanames on the Internet», *The web Host Industry Review, Domain Name Essentials*, 21 de abril de 2011, [http://www.thewhir.com/article-central/042711 Multimillion Dollar Domains](http://www.thewhir.com/article-central/042711%20Multimillion%20Dollar%20Domains) [visita: 23 de junio de 2013].
- POSNER, R., «Antitrust in the New Economy», U Chicago Law & Economics, Olin Working Paper No. 106, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=249316 [visita: 23 de abril de 2011].
- POSTEL CENTER, «Jon Postel», <http://www.postel.org/postel.html> [visita: 15 de mayo de 2008].
- POUILLET, E., *Traité des marques de fabrique et de la concurrence deloyale*, 6ta ed., París, 1912.
- PRENAFETA RODRÍGUEZ, J., «Sobre el contrato de escrow. Naturaleza jurídica y algunos problemas en torno a este contrato atípico», *Revista de Derecho Informático*, n.º 45, abril de 2002, <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1537> [visita: 4 de mayo de 2013]. Publicado en *Noticias Jurídicas*, <http://noticias.juridicas.com/articulos/20-Derecho%20Informatico/2002-03-2755122021023780.html> [visita: 4 de mayo de 2013].
- PRENDERGAST, J., «Kremen v. Cohen: The “Knotty” Saga of Sex.com», 45 *Jurimetrics*, 2004-2005.
- PriceWaterhouse Coopers, PROMUSICAE (Productores de Música en ESPAÑA), *Libro Blanco de la música en España*, 2005.
- PROSSER, W. L., «The nature of Conversion», 42 *Cornell L.Q.*, 25, 1957.

- PUGA GÓMEZ, S., «Phishing, jurisprudencia novedosa», *Actualidad jurídica Aranzadi*, 752, 2008 y ALMAHROOS, R., «Phishing for the Answer: Recent Developments in Combating Phishing», 3 *ISJLP*, 2007-2008.
- QUARMBY, B., «Pirates among the Second Life Islands- Why you should monitor the Misuse of your Intellectual Property in Online Virtual Worlds», 26 *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, 2008-2009.
- QUINTANILLA, M. A., *Tecnología. Un enfoque filosófico*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1989.
- QUINTTER, J., «Billions Registered: Right Now There Are No Rules to Keep You From Owning a Bitchin' Corporate Name as Your Own Internet Address», *Wired*, octubre de 1994, http://www.wired.com/wired/archive/2.10/mcdonalds_pr.html [visita: 5 de junio de 2013].
- RAMASWAMY, Ch. y SCOTT R., Us Dep't of Commerce, Nist Special Pub. 800-81r1 Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide: Recommendations Of the National Institute Of Standards and Technology 2-2, 2009, <http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-81r1/sp-800-81r1.pdf> [visita: 15 de mayo de 2010].
- RAMOS HERRANZ, I., «Propiedad industrial e intelectual. Los nombres de dominio continúan», *Revista de Contratación Electrónica*, 70, 2006.
- RAMOS HERRANZ, I., «Régimen jurídico para el registro de nombres de dominio de Internet bajo .es», *Revista de Contratación Electrónica*, 61, 2005.
- RAMOS HERRANZ, I., «Usurpadores de marcas en Internet (*Cybersquatters*)», en RICO CARRILLO, M. (coord.), *Derecho de las nuevas tecnologías*, Buenos Aires, La Rocca, 2007.
- RAMOS HERRANZ, I., *Marcas versus nombres de dominio en Internet*, Madrid, Iustel, 2004.
- RANGEL MEDINA, D., «La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana», *Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística*, año X, núm. 20, julio-diciembre de 1972.
- RANGEL MEDINA, D., *Tratado de Derecho marcario*, México, Libros de México, 1960.
- Red.es., «Noticias», <http://www.red.es/articles/detail.action?sec=326&id=644>.
- REDONDO GARCÍA, A. M., «El Derecho constitucional al nombre», *Revista jurídica de Castilla y León*, 7, 2005.
- REGISTRY PRO, «Historic Performance, New Partnership with Key-Systems, Position. Pro as Major Player in 2011», Chicago, 10 de marzo de 2011, <http://registry.pro/press-releases/2011/-0310.shtml>.
- REQUENA, M. J., «La polémica de un banco y un nombre de dominio», <http://www.actualidad-legal.es/sareb-la-polemica-de-un-banco-y-un-nombre-de-dominio> [visita: 12 de junio de 2012].
- RIBAS, A., *Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet*, Navarra, España, Aranzadi, 1999.
- RIBAS, X., «Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores en Internet», *Diario La Ley*, 7304, Sección Tribuna, 16 de diciembre de 2009.
- RICHARD, E. H. y MUIÑO, O. M., *Derecho societario. Sociedades comerciales, civil y cooperativa*, Buenos Aires, Astrea, 1997.

- RICHARD, S. y RODRÍGUEZ P. J., «La ciberocupación y la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio», *Revista del Derecho Comercial*, 2002, año 33.
- RICHARD, S., «Aproximación al sistema de nombres de dominio de Internet en la actualidad», *Revista General de Derecho*, 666, 2000.
- RICKS, V. D., «Comment. The Conversion of Intangible Property: Bursting the Ancient Trover Bottle with New Wine», *BYU. L. Rev.*, 1991.
- RICO CARRILLO, M., *El pago electrónico en Internet, estructura operativa y régimen jurídico*, Thomson Reuters, Aranzadi, 2012.
- RÍOS RUIZ, R. W., «Los nombres de dominios y su conflicto con los derechos de propiedad intelectual», en *Derecho de Internet y Telecomunicaciones*, Grupo de Estudios en Internet Comercio Electrónico y Telecomunicaciones e Informática, Universidad de los Andes, Bogotá, Legis, 2003.
- RIVERA, J. C., *El nombre en los derechos civil y comercial*, Buenos Aires, Astrea, 1977.
- ROBLES MARTÍN LABORDA, A. y ALBA FERNÁNDEZ, M., «La desmaterialización de los títulos valores. La regulación de los títulos valores emitidos individualmente en soporte electrónico», en ETCHEVERRY, R. A. e ILLESCAS ORTIZ, R., *Comercio electrónico. Estructura operativa y jurídica*, Buenos Aires, Hammurabi, 2010.
- ROBLES, O., «Cronología del DNS», *Boletín de los Nombres de Dominio*, 8, 1 de septiembre de 1998, <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/cronologia.htm> [visita: 23 de mayo de 2008].
- RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T., *El régimen jurídico de los mercados electrónicos cerrados. (e-Marketplaces)*, Barcelona, Marcial Pons, 2006.
- RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., «Resolución de controversias en materia de nombres de dominio a la luz de los criterios utilizados por los panelistas de la OMPI (Especial referencia a las resoluciones dictadas por los expertos españoles)», *Actas de Derecho Industrial*, 30, 2009-2010.
- RODRÍGUEZ TURRIAGO, O., «Naturaleza jurídica de los nombres de dominio», en *Internet, Comercio electrónico & Telecomunicaciones*, Bogotá, Universidad de los Andes, Legis, 2002.
- ROJO FERNÁNDEZ RÍO, A., «La escisión de sociedades», en ALONSO UREBA, A.; CHICO ORTIZ, J. M. y LUCAS FERNÁNDEZ, F., *La reforma del Derecho español de sociedades de capital*, Madrid, Civitas, 1987.
- ROMERO, P., «La Audiencia de Madrid confirma que enlazar a partidos en Internet no es delito», *elmundo.es*, 7 de mayo de 2010, <http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/07/navegante/-1273235425.html> [visita: 23 de junio de 2010].
- ROSE, C. M., «Romans, Roads, and Romantic Creator: Traditions of Public Property in the Information Age», 66 *Law & Contemp. Probs.*, 89, <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1275&context=lcp> [visita: 5 de junio de 2013].
- ROSE, C., M., «Possession as the Origin of Property» 52, *U. Chi. L. Rev.*, 1985.
- ROSEEL, V. y MENTHA, F. H., *Manuel du droit civil suisse*, Lausana, Payot, 1912.
- ROSET, C. M., «The Several Futures of Property: Of Cyberspace and Folk Tales, Emission Trades and Ecosystems», 83 *Minn. L. Rev.*, 1998-1999.
- ROTONDI, M., *Diritto Industriale*, 4ta. ed., Milán, 1942.

- ROUBIER, P., *Le droit de la Propriété Industrielle*, París, Librairie du Recueil Sirey, 1952, vol. I.
- RUBIO GARRIDO, T., *Contrato de compraventa y transmisión de la propiedad*, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de España, 1993.
- RUPERT, M., «The ACPA and the First Amendment: Protecting Commercial Speech in Cyberspace», Conferencia presentada en la *Annual Meeting of The Law and Society*, en Marriott Resort, Las Vegas, 25-5-2009. Disponible en http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/0/2/4/4/0/p24401_index.html [visita: 5 de junio de 2013].
- RYMASZEWSKI, M., *Second Life: Official Guide*, John Wiley & Sons, 2007.
- SACANNI, P., «Note in tema di confodibilità fra domain names», *Rivista di diritto industriale*, 6, 1998.
- SAMMARCO, P., *Il regime giuridico dei 'nomi a dominio*, Milán, Giuffrè Editore, 2002.
- SAMUELS, P. y YOUNG, M., «Phising and Pharming and Trojans-oh My!!», 19 *UTHA B.J.* 28, 2006.
- SÁNCHEZ BLANCO, A., *Internet, sociedad, empresa y poderes públicos*, Granada, Comares, 2000.
- SÁNCHEZ CALERO, F. (coord.), *Curso de Derecho Civil III. Derechos reales y registral inmobiliario*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009.
- SANDOVAL LÓPEZ, R., *Derecho de comercio electrónico*, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2003.
- SANZ DE ACEDO HECQUET, E., *Marcas renombradas y nombres de dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería*, Madrid, Civitas, 2001.
- SANZ DE ACEDO, E., «Marcas y nombres de dominio: Comentario a la decisión del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI», *Revista de Derecho Informático*, 24, 2000.
- SANZ, M. A. «A, B, C de Internet», *Publicaciones Red Iris*, boletín 28, 1994-2002.
- SAVATIER, R., *Les personnes*, París, Librairie Générale de Droit et Jurisprudente, 1952.
- SCATURRO, T. S., «Anticybersquatting Consumer Act and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: The First Decade: Lookine Back and Adapting Forward», 11 *Nev. L.J.*, 2010-2011
- SCHECHTER, F., «The Rational Basis of Trademark Protection», 40 *Harv. L. Rev.*, 1926-1927.
- SCHMITZ VACCARO, C., «Marcas comerciales y nombres de dominio en Internet», http://www.alfaredi.com/apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/schmitz.pdf [visita: 18 de junio de 2013].
- SCHOTTENSTEIN, N. M., «Of Process and Product: *Kremen v. Cohen* and the Consequences of Recognizing Property Rights in Domain Names», *Virginia Journal Of Law & T*, 14, 1.
- SCHROEDER, J. L., «Is Article 8 Finally Ready This Time? The Radical Reform of Secured Lending on Wall Street» *Colum. Bus. L. Rev.*, 1994.
- SEARING, M. E., «“What’s in a Domain Name?” A Critical Analysis of the National and International Impact on Domain Name Cybersquatting», 40 *Wahcburn L. J.*, 2000-2001.
- SECO CARO, E., *El contrato mercantil de compraventa*, Madrid, Marcial Pons, 2009.
- Sedo, «Domain Escrow», <http://www.sedo.com/us/services/domain-escrow/?tracked=&partnerid=-&language=es>.

- SEDOFF, M., «El interés legítimo de la Ley de marcas argentina y las disputas de dominios en Internet», *REDI*, 24, 2000.
- SELTZER, L., «Bad Taste: Another Way ICANN Blew Domain Registration», *Eweek.com*, 8 de junio, 2006, <http://www.eweeek.com/c/a/Security/Bad-Taste-Another-Way-ICANN-Blew-Domain-Registration> [visita: 21 de junio de 2013]
- SEMON M., J., *El derecho al seudónimo*, Buenos Aires, TEA, 1946 y ZOTTO, R. S., *El seudónimo. Como elemento constitutivo accesorio del nombre de la persona humana*, Buenos Aires, Astrea, 2003.
- SEPÚLVEDA V., C., «Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y su trascendencia en el área de la propiedad industrial», mayo de 2001, <http://www.wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/-comments/docs/dominio.doc> [visita: 19 de junio de 2013].
- SERRANO GÓMEZ, E., «Régimen jurídico de los títulos nobiliarios. Revisión de la jurisprudencia más reciente», *Aranzadi Civil*, 2000, vol. II.
- SERRANO MIRANDA, L. M., «¿Hacia una coordinación normativa interdisciplinar del Derecho de las denominaciones sociales y el Derecho de los signos distintivos a la empresa?, *Derecho de sociedades. Libro a Fernández Sánchez Calero*, Madrid, MacGraw-Hill, vol. I, 2002.
- SESEÑA, J.; FEIJOO C. y CASTELLANO, J., «Conflicto entre marcas y nombres de dominios en Internet bajo UDRP», *Revista BIT*, 128, <http://www.iies.es/teleco> o <http://www.dominiuris.com/-boletines/doctrinal/gretel.htm>
- SHARMA A., «Mini Websites Targets Users of Mobile Phones. New Kits Give Firms A Cellular Presence; Boon for Concertgoers?», *The Wall Street Journal*, 5 de abril de 2007, http://online.wsj.com/public/article/SB117572664647360217-NITKjN3iMvPBkCxROYb-AUAPerg_20070504.html?mod=tff_main_tff_top [visita: 7 de febrero de 2013].
- SHEFFIELD, R., «The Keys to Reliable Escrow Agreement», <http://csrc.nist.gov/nissc/1996/papers/-NISSC96/paper001/article.pdf> [visita: 15 de junio de 2013].
- SILVÁN OCHOA, P., «El régimen aplicable a los nombres de dominio», en VILLAR URÍBARRI, J. M. (dir.), *El régimen jurídico de las telecomunicaciones, televisión e Internet*, Pamplona, Aranzadi, 2002.
- SIMON, C., «Overview of the DNS Controversy», <http://www.flywheel.com/ircw/overview.html> [visita: 31 de mayo de 2013].
- SLAVIN, K., «Protecting Your Intellectual Property from Domain Name», *FindLaw*. 11 de mayo de 2004, <http://library.findlaw.com/2004/May/11/133410.html> [visita: 5 de junio de 2013].
- SLOAN, P., «Who's Your Go Daddy?», *CNN Money*, 16 de diciembre de 2006, http://money.cnn.com/2006/12/18/magazines/business2/godaddy.biz2/index.htm?section=money_technology [visita: 7 de febrero de 2013].
- SMITH, T. J. «1-800 ripoffs.com: Internet Domain Names are the Telephone Numbers of cyberspace», *University of Illinois Law Review*, 1997.
- SOLER MASOTA, P., «Conflictos sobre nombres de dominio: últimas tendencias en las decisiones OMPI», *Pe i Revista de Propiedad Intelectual*, 17, Madrid, 2004.
- STEFANAKOS, V. S., «Up Front: Fire Sales, at Least Part of the Net is Red-Hot» en *Business Week*, 6 de abril de 2001, p. 14.
- STOLFI, G., «Teoría general del negocio jurídico», *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1959.

- SUÁREZ, A., «Parking de dominios, una razón para evitarlo», *Blog Alejandro Suárez*, <http://www.alejandrosuarez.es:80/2009/04/parking-de-dominios> [visita: 15 de abril de 2013].
- SUDRE, P., *Le droit au nom*, París, Larore, 1903.
- SUNDERLAND, S. D., «Domain Name Speculation: Are We Playing Whac-a Mole?», 25 *Berkeley Tech. L.J.* 465, 2010, p. 470.
- SUPNIK, P. D., «Mark of Distinction: A New Federal Law Protects Distinctive Trademarks Against Dilution Through Unauthorized Use», *Los Angeles Lawyer Magazine*, mayo de 1997, <http://www.supnik.com/dilute.htm> [visita: 5 de junio de 2013].
- SVEN WILCOCK, D., «The Federal Trademark Dilution Act», 6 *De Paul LCA J. Art & Ent. L.* 1995-1996.
- SWARTZ, J., «Domain Names Become Premium Web Real State», *USA Today*, 9 de mayo de 2006, http://www.usatoday.com/tech/news/2006-05-09-domainers_x.htm?POE=TECISVA [visita: 1 de junio de 2013].
- TAGER, L., «General Principles of Contract», 1988 *Ann.Surv. S. African L.*, 1998.
- Telnic, «Acceptable Policy», marzo de 2011, <http://www.telnic.org/downloads/AUP.pdf> [visita: 21 de febrero de 2013].
- The Domain Name Handbook, «In Memoriam: Dr. Jonathan B. Postel», <http://www.domainname-handbook.com/postel.html> [visita: 15 de mayo de 2008].
- The domain of aviation, «.Aero. The World's First Industry-Based Top Level Internet Domain», <http://www.information.aero> [visita: 6 de febrero de 2013].
- The Economist online, «Sex.sells: The World's Most Expensive Domain Names», 17 de octubre de 2010, http://www.economist.com/blogs/dailychart/2010/10/domain-name_prices [visita: 15 de enero de 2011].
- The Talon Group, *¿Qué es escrow y por qué es necesario?*, <http://www.talonnw.com/Escrow-Spanish.pdf> [visita: 24 de junio de 2010]
- The Web Host Industry Review, *Domain Name Essentials*, en <http://thewhir.com> [visita: 15 de mayo de 2010].
- TORRE SILVA Y LÓPEZ LETONA, J., *Internet, propiedad industrial y competencia desleal*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.
- U.S. Department of Commerce, «Management of Internet Names and Addresses», <http://www.icann.org/en/general/white-paper-05jun98.htm> y <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/domainname130.htm> [visita: 23 de noviembre de 2008].
- United States Patent and Trademark Office, *Trademark Manual of Examining Procedure*, New York, Matthew Bender, 4ª ed., 2005.
- VACCÀ, C., *Nomi de dominio, marchi e copyright. Proprietà intellettuale e industriale in Internet*. XV, Milán, Giuffrè, 2005.
- VALENZUELA GARANCH, F., «Consideraciones acerca de la utilización publicitaria o comercial de un nombre artístico», *Revista de Derecho Privado*, diciembre de 1985.
- VALLÉS BOTEY, M., «El proceso cuasi-arbitral en conflictos relativos a nombres de dominio», *Anuario Justicia Alternativa*, 2, 2002, <http://vlex.com/vid/cuasi-arbitral-conflictos-relativos-nombres-246941> [visita: 5 de junio de 2013].

- VALTIERRA FERNÁNDEZ, L., *Derecho nobiliario español*, Granada, Comares, 1989.
- VALVERDE Y VALVERDE, C., *Tratado de Derecho civil español*, Tomo I, 1935.
- VARÍ, P., *La natura Giuridica Dei Nomi Di Dominio*, Milani, Cedam, 2001.
- VÁZQUEZ, I., «Coffe.org vendido por 100 000», *Ojo Internet*, 31 de mayo de 2008, <http://www.ojoinet.com/noticias/coffeeorg-vendido-por-100000> [visita: 1 de junio de 2013].
- VELASCO, E., «Configuración estatutaria del órgano de administración» en UREBA, A. y DOMÍNGUEZ, D. (coords.), *Derecho de Sociedades Anónimas, I. La Fundación*, Madrid, Civitas, 1991.
- Verisign Report, *The Domain Name Industry Brief*, 8-1, febrero de 2011.
- Verisign, «Resumen anual de la industria de dominio de Verisign», http://www.verisigninc.com/es_ES/why-verisign/research-trends/domain-name-industry-brief/index.xhtml?loc=es_ES [visita: 13 de junio de 2013].
- Verisign, «Resumen de la industria de nombres de dominio», vol. 5, ed. 2, marzo de 2008, <http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-primer-march08-spanish.pdf> [visita: 5 de abril de 2009].
- VIBES, F. P., *El nombre de dominio de Internet*, Buenos Aires, La Ley, 2003.
- VICENT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, tomo I, vol. 1, Barcelona, Bosch, 1991.
- Vida digital, «Subastas de nombres de dominio», <http://www.vidadigitalradio.com/subastas-nombres-dominio> [visita: 24 de febrero de 2013]
- VIJAYAN, Y., «Ruling Near on State's Plan To Seize Domain Names», *ComputerwORLD*, 12 de enero de 2009.
- VILLAR PALASÍ, J. L., «Nombres de dominio y Protocolo de Internet», en CREMADES, J.; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, M. Á. e ILLESCAS ORTIZ (coords.), *Régimen jurídico de Internet*, Madrid, La Ley, 2002.
- Visual.ly, «The Internet in 2020», <http://visual.ly/internet-2020-0> [visita: 23 de junio de 2013].
- VOEGEL, J., *Die Regulierung des Domainnamensystems durch die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, Colonia, Munich, Carl Heymanns Verlag, 2006.
- VON GIERKE, O., *Deutsches Privatrecht*, Ed. Weihnachten, 1894.
- VON THUR, A., *Derecho Civil. Parte General*, México, Rad. De Wenceslao Roces. Ant. Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1946.
- WARD, J. M., «The Rise and Fall of Internet Fences: The Overbroad Protection of Anticybersquatting Consumer Protection Act», *5 Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, 2001.
- WARREN, B. C., «Lord of your Domain, but Master of None: The Need to Harmonize and Recalibrate the Domain Name Regime of Ownership and Control», *16 Int'l J.L. & Info. Tech.* 8, 2008.
- WEBER, T. E., «Register.com Aims to Market Internet Addresses to Everyone», *Wall Street Journal*, 1 de abril de 1999.
- WEISWASSER, G., «Domain names, The Internet, and Trademarks: Infringement in Cyberspace», *20 Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 2003-2004.

- WENSTEIN, S., «The Cyberpiracy Prevention Act: Reconciling Real Space Sectoral and Geographic Distinctions in the Use of Internet Domain Names Under the Lanham Act», 9 *U Miami Bus. L. Rev.*, 2001.
- WESTERDAL, J., «Domainers are not Cybersquatters», *DomainTools Blog*, 11 de abril de 2007, <http://blog.domaintools.com/2007/04/domainers-are-not-cybersquatters> [visita: 5 de junio de 2013].
- WESTERDAL, J., «Generic Domains owned by Large Corporations», *Domaintools Blog*, 30 de agosto de 2007, <http://blog.domaintools.com/2007/08/generic-domains-owned-by-large-corporations> y *DomainSherpa*, «Large Companies That Own Generic Domain Names», 13 de enero de 2011, <http://www.domainsherpa.com/large-companies-that-own-generic-domain-names> [1 de junio de 2013].
- Wikipedia, «Domain name auction» http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_name_auction [Visita: 24 de junio de 2010].
- World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center, *New Generic Top-Level Domains: Intellectual Property Considerations*. 8.3 of Preventing IP Protections Mechanisms (Nov. 22, 2005). Disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/reports/-newgtld-ip/#73> [visita: 14 de junio de 2011].
- XALABARDER PLANTA, R., «Infracciones de propiedad intelectual y responsabilidad de los servidores de Internet (ISP)», *Revista jurídica de deporte y entretenimiento: deportes, juegos de azar, entretenimiento y música*, 21, 2007.
- XIA, J., «Trademark: Domain name: Federal Law: The First Wave of Cases Under the ACPA», 17 *Berkeley Tech. L. J.*, 2002.
- YouTube, «Statistics», <http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html> [visita: 23 de junio de 2013].
- ZABALE EZEQUIEL, M. y ARRECHE, M. K., *Nombres de dominio*, Rosario (Argentina), Nova Tesis, 2006.
- ZIMMERMAN, M. «Securing and protecting a domain name for your web site», http://www.fenwick.com/docstore/Publications/IP/Securing_and_Protecting.pdf.