

## NOMBRES DE DOMINIO: CONFLICTOS QUE SURGEN Y SUS POSIBLES SOLUCIONES

*"El mundo, de repente ha crecido, y con él y en él la vida. Por lo tanto, ésta se ha mundializado efectivamente; quiero decir que el contenido de la vida en el hombre de tipo medio es hoy todo el planeta; que cada individuo vive habitualmente todo el mundo...Esta proximidad de lo lejano, esta presencia de lo ausente, ha aumentado en proporción fabulosa el horizonte de cada vida."*

*La Rebelión de las Masas, José Ortega y Gasset, 1937.*

### INTRODUCCIÓN

Hoy hablaremos de Nombres de Dominio. Sin embargo, entiendo que no debemos hablar de éstos sin antes mencionar lo que hizo posible la existencia de los mismos: el Internet.

#### ¿Qué es el Internet y cómo surge?

Preguntarse qué es el Internet, es una pregunta sumamente común, y lo es, porque a decir verdad, no existe un criterio uniforme acerca de cómo definirlo. La Asociación Internacional de Marcas, mejor conocida como INTA, ha definido el Internet como el medio más rápido y eficaz para que los productores de bienes y servicios, tales como compañías, comerciantes y fabricantes que poseen marcas de fábrica, familiaricen al público con sus mercancías y, como consecuencia, las vendan.<sup>1</sup>

Una definición más técnica del Internet sería que éste "constituye un entramado mundial de redes conectadas entre sí de un modo que hace posible la comunicación casi instantánea desde cualquier ordenador de una de esas redes a otros situados en otras redes del conjunto, por lo que se trata de un medio de comunicación global."<sup>2</sup>

Otra manera más simple de definirlo sería decir que consiste en una fuente global que conecta millones de usuarios y que empezó como un simple experimento militar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> International Trademark Association (INTA) Response to the U.S. Government. Green Paper on the Improvement of Technical Management of Internet Names and Addresses. <http://www.inta.org/grprrsp.htm>, 1997, revisión del 20 de abril del 1998.

<sup>2</sup> Pedro Alberto De Miguel Asencio, "Derecho Privado de Internet", Segunda Edición Actualizada, Civitas Ediciones, S. L. 2001, página 27.

<sup>3</sup> E. Krol, E. Hoffman, "FYI on What is the Internet?", Merit Network, Inc., Mayo 1993, <ftp://ftp.sis.edu/in-notes/rfc1462.txt>.

Como dato curioso podemos señalar que la primera descripción de intercambios sociales a través de la red de la que se tiene record, consiste en una serie de memoranda, escritas por J.C.R. Licklider del Massachusetts Institute of Technology (MIT) en agosto del año 1962 cuando él discutía la posibilidad de la creación de una "Red Galáctica" que consistía en interconectar una serie de computadoras a través de las cuales cualquiera pudiera acceder a data y programas desde cualquier lugar. Licklider fue el primer director del DARPA, que fue la agencia adscrita al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que inició todo lo que hoy conocemos como el Internet.<sup>4</sup>

### **Su importancia.**

Conceptualmente, la idea expresada por Licklider es muy similar a la que tenemos hoy en día acerca del Internet, con la única diferencia que hoy no concebimos la vida sin él. Es una herramienta indispensable para la economía mundial, amén de que tiene una importancia singular desde el punto de vista cultural, científico y social, entre otros.

A pesar de que es prácticamente imposible determinar el número exacto de usuarios que utilizan el Internet, se estima que el total de usuarios del mismo a febrero del presente año ascendía a 544.2 millones.<sup>5</sup> Asimismo, se estima en el presente año el Internet generará un ingreso relacionado con los negocios producidos a través de él ascendente a US\$ 1,234,000 millones de dólares.<sup>6</sup>

Este monstruo que es el Internet, no está dirigido y gestionado por un organismo determinado. Tiene un carácter descentralizado que funciona a través de protocolos comunes utilizados por los distintos operadores de sistemas informáticos y de redes, que consisten en un mismo conjunto de convenciones relativas a la transmisión de datos entre computadoras y permite el intercambio de información digital con exactitud (en formato binario, es decir a través de largas listas de ceros y unos); los protocolos utilizados son el TCP (Transmisión Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), en los cuales no entraremos.<sup>7</sup>

Lo importante para nosotros, es que el Internet pone a nuestra disposición múltiples servicios o posibilidades de comunicación: 1) un correo electrónico; 2) listas de distribución o noticias, por ejemplo, de una persona dirigida a muchas; 3) charlas interactivas, los

---

<sup>4</sup> B.A. Leiner (ed.), "A Brief History of the Internet", <http://www.isoc.org/Internet/history/brief.html> (visitado 3 de abril del 2002).

<sup>5</sup> NUA Internet Surveys: "NUA Internet How Many Online", [http://www.nua.com/surveys/how\\_many\\_online/index.html](http://www.nua.com/surveys/how_many_online/index.html) (visitado 4 de abril del 2002).

<sup>6</sup> NUA Internet Surveys: Graphs & Charts-Comparisons/Predictions, [http://www.nua.com/surveys/analysis/graphs\\_charts/comparisons/total\\_revenue\\_generated\\_2002.html](http://www.nua.com/surveys/analysis/graphs_charts/comparisons/total_revenue_generated_2002.html) (visitado el 4 de abril del 2002).

<sup>7</sup> Pedro Alberto De Miguel Asencio, opus cit, página 28.

famosas “chats”; 4) “telnet” o el acceso remoto por vía de Internet a otra computadora , o empleo en tiempo real de ordenadores remotos y 5) transmisión remota de información en forma de www, entre otros.

La comunicación entre diversas computadoras conectadas a Internet se realiza a través de una dirección que tiene cada computadora – así como los números telefónicos o las direcciones de correos-. Ahora bien, estas direcciones son un tanto difíciles de identificar, por cuanto consisten en un sinnúmero de números, valga la redundancia, denominados por la dirección de IP (Internet Protocol), que mencionamos arriba.

### **Nombres de Dominio.**

En vista de la dificultad mencionada, surgió lo que se ha denominado como el sistema de Nombres de Dominio (DNS o Domain Name System), por medio del cual se utilizan fundamentalmente letras, en lugar de la dirección de IP, para identificar las direcciones en las computadoras, lo que hace más fácil su memorización. Así que en vez de mecanografiar 123.3.33.65, se escribiría por ejemplo, [www.suprema.gov.do](http://www.suprema.gov.do). si deseamos buscar el sitio en la red de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana. <sup>8</sup>

Este sistema de Nombres de Dominio es propio del Internet ya que no se da en ningún otro medio conocido hasta ahora. Permite identificar empresas, instituciones y personas en la Red, diferenciándolas unas de otras. El sistema marcario presenta características similares, lo que constituye una de las fuentes principales de conflictos con los Nombres de Dominio, a los que nos referiremos más adelante. <sup>9</sup>

La utilización de los Nombres de Dominio ha crecido de una manera desproporcionada y jamás prevista. A marzo del 2002 existían un total de 28,557,536 Nombres de Dominio registrados<sup>10</sup>, para un crecimiento durante el año 1999-2000 de un 200% y durante el año 2000-2001, de un 66%.<sup>11</sup>

### **La “Corporación para la Asignación de Nombres de Dominio (ICANN)”.**

La asignación de Nombres de Dominio tanto genéricos como los de código de país estuvo en su origen coordinada por el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Universidad del

---

<sup>8</sup> InterNIC, Domain Name System FAQs, <http://www.inernic.com/faws/authoritative-dns.html> (visitado el 2 de abril del 2002).

<sup>9</sup> Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático, <http://www.alfa-redi.org/revista/data/31-1.asp> (visitada el 5 de abril del 2002).

<sup>10</sup> Net Factual, Analysis of Domain Facts, <http://netfactual.com> (visitado el 4 de abril del 2002).

<sup>11</sup> Idem arriba.

Sur de California. El grupo coordinador de asignación de Nombres de Dominio adoptó el nombre de Autoridad en Internet para los Nombres de Dominio (Internet Assigned Names Authority o IANA).

En el año 1993 el gobierno de los Estados Unidos concedió a Network Solutions, AT&T y General Atomics la administración de la base de datos de los Nombres de Dominio genéricos “.com”, “.net”, “.org”. Posteriormente AT&T y General Atomics salieron del acuerdo y Network Solutions se quedó a cargo de la administración de esta base de datos<sup>12</sup>.

Los conflictos que se presentaron en la década de los 90, dieron lugar a que en el año 1997, Estados Unidos emitiera un documento titulado “Green Paper”, con la finalidad de que el mismo fuera comentado públicamente y finalmente aceptado por las personas y organismos interesados. Como consecuencia del mismo, el gobierno de los Estados Unidos decide traspasar el control de los Nombres de Dominio a la institución que hoy conocemos como ICANN, la cual es una institución sin fines de lucro creada en el año 1998 cuando el Gobierno norteamericano decide pasar al sector privado el sistema de Nombres de Dominio en el Internet. ICANN fue fundada con el propósito de hacer posible la representación de la comunidad mundial en el Internet<sup>13</sup>.

En la actualidad, el ICANN realiza funciones de coordinación de Internet en materia de Nombres de Dominio, direcciones y parámetros de los protocolos de comunicaciones usados en la red de redes. Es el organismo encargado de crear los nuevos Nombres de Dominio genéricos de primer nivel o “gTLDs”, así como administrar los gTLDs “.com”, “.net” y “.org”.

No hay dudas que ya no hay marcha atrás con el Internet y los Nombres de Dominio: están aquí para quedarse. Ahora debemos abocarnos a resolver los múltiples problemas que se derivan de los mismos y que aún quedan por resolver.

## **I. CONFLICTOS QUE PUEDEN PRESENTARSE CON LOS NOMBRES DE DOMINIO**

### **A. ¿Por qué surgen conflictos?**

A pesar de que los Nombres de Dominio surgen principalmente para identificar de una manera fácil a los usuarios conectados al Internet, cuando el sector empresarial y comercial

---

<sup>12</sup> Alejandro Pisanty, CUAED, UNAM, ISOC, México. “ ICANN- ¿Gobierno de Internet?”, página 2, [apisan@servidor.unam.mx](mailto:apisan@servidor.unam.mx)

<sup>13</sup> Informe de la NGO e ICANN. “ICANN, Legitimidad y Representación Popular: Participación y Representación Mundial”, agosto 2001, <http://www.naisproject.org/report/final/execsummary.us.es.pdf>

se percata del potencial del Internet y se incorpora al mismo, la función inicial para lo cual fueron creados los Nombres de Dominio sufre ciertas variaciones.

Las empresas, al reconocer el inmenso poder del comercio-e se han volcado hacia el Internet en búsqueda de una nueva fuente de ingresos y de clientes. Para aumentar su potencial, las empresas tratan de incluir en sus Nombres de Dominio el nombre de su compañía, su marca, lema, logo, entre otros.

Hoy en día, los Nombres de Dominio han adquirido una función distintiva; en muchos casos éste cumple con la misma función de la marca, criterio éste sustentado inclusive por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).<sup>14</sup>

Puede darse entonces un conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y el uso de los Nombres de Dominio en Internet. El conflicto se origina debido a que mientras las leyes de propiedad intelectual son eminentemente territoriales, el Internet no conoce de barreras geográficas.

Mientras para los derechos de propiedad intelectual rige el principio de la especialidad, es decir, cuando se registra una marca se hace para proteger ciertos productos o servicios específicos, los cuales se clasifican dentro de una clase determinada; en el Internet, no existe especialización alguna. Así, cuando yo registro la marca "Cactus" para proteger productos de vestir, esto no impide que otra persona utilice la misma marca para desarrollar productos de jardinería, por ejemplo. Con los Nombres de Dominio, no sería así, puesto que en la actualidad sólo puede haber un "cactus.com" registrado.

Los conflictos surgen cuando una compañía o individuo registra un Nombre de Dominio que contiene un término idéntico o similar a un derecho intelectual debidamente registrado. Este conflicto se multiplica toda vez que las entidades que registran Nombres de Dominio lo registran en base al orden de llegada de los mismos, es decir, en base al principio de "*first come, first serve basis*" y no investigan si el que registra el Nombre de Dominio se encuentra violando o no un derecho de propiedad intelectual.

## **B. Tipos de Conflictos.**

Los conflictos pueden presentarse a dos niveles: a nivel de Derecho privado; se trata de disputas entre particulares y, por otro lado, los problemas de Derecho público, los que no

---

<sup>14</sup> OMPI, "Informe Final Sobre el Proceso Relativo a los Nombres de Dominio en Internet", <http://wipo2.wipo.int>, (visitado el 23 de marzo del 2002).

trataremos aquí, pues nos concentraremos en los problemas que surgen a nivel de Derecho privado.

La doctrina y la jurisprudencia han agrupado los tipos de conflictos de diferentes maneras. Vamos a examinar algunas de éstas:

La doctrina norteamericana distingue tres tipos de conflictos que pudieran suscitarse entre un Nombre de Dominio y una marca<sup>15</sup>:

- a) Obtención legítima de un Nombre de Dominio que coincide o es similar a la marca de otra empresa.
- b) Cuando dos empresas cuyas marcas resultan ser idénticas aunque distinguen productos distintos, tratan de obtener el registro de un Nombre de Dominio.
- c) Cuando alguien registra un Nombre de Dominio similar o igual a una marca existente con el propósito de venderlo al titular de la marca<sup>16</sup>.

Por su parte, el doctrinario Fernando Carbajo en su obra establece los posibles conflictos en tres grandes categorías, a saber: <sup>17</sup>

1. ***Se registra un Nombre de Dominio sin intención de destinarlo a actividades comerciales o empresariales.*** Aquí se puede dar que el registro se ha efectuado para:
  - a) revender el Nombre de Dominio y obtener un beneficio, o
  - b) simplemente registrarlo de buena fe sin fines comerciales.
2. ***Se registra un Nombre de Dominio con la intención de destinarlo a la misma actividad protegida por el signo distintivo en conflicto.*** Esto se realiza:
  - a) sin tener derecho alguno sobre el signo, o.
  - b) con derecho sobre el signo (puede haber habido una coincidencia fortuita).
3. ***Se registra el Nombre de Dominio para destinarlo a una actividad diferente a la protegida por el signo distintivo en conflicto.*** En ese caso puede darse que:
  - a) se haya realizado contando con la protección de una marca o nombre comercial (al igual que más arriba puede haber habido una coincidencia fortuita), o
  - b) se haya realizado sin contar con protección alguna.

---

<sup>15</sup> W. A. Tenenbaum. "Rights and remedies for three common Trademark Domain name disputes", publicado en Practising Law Institute, Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course Handbook Series, PLI Order N G4-4031, Enero 1998.

<sup>16</sup> Gabriel Martínez Medrano. "Los Nombres de Dominio en Internet. Sistema Mundial de Solución de Controversias", <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gabriel2.htm> (visitado el 26 de marzo del 2002).

<sup>17</sup> Fernando Carbajo Cascón. Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet. Editorial Aranzadi, 1999.

Los autores Jonathan Agmon, Stacey Halpern y David Pauker, de George Washington University, han efectuado otra clasificación identificando los conflictos a los que puede dar lugar un registro de Nombre de Dominio en dos renglones:<sup>18</sup>

1. ***Apropiaciones de Nombre de Dominio (Domain Name Grabbing)***. Se registra un Nombre de Dominio a sabiendas de que constituye la reproducción de una marca o nombre comercial utilizado en el mercado tradicional y con el propósito de evitar que el titular de una marca o nombre comercial efectúe el registro, forzando al titular a efectuar la compra del mismo. En este renglón se han encasillado los casos de piratería en Internet, popularmente conocidos como casos de "ciberocupación" o "cybersquatting".
2. ***Apropiaciones insuficientes de Nombres de Dominio (Not Quite Domain Name Grabbing)***. Este tipo de conflictos surge cuando el titular de un Nombre de Dominio efectúa su registro, con pleno conocimiento de que el mismo constituye la reproducción de la marca o nombre comercial de una compañía, pero este registro no se hace con la finalidad de evitar que el titular lo utilice, ni con la finalidad de venderlo, sino con el propósito de hacer un uso efectivo del mismo, aprovechándose de la notoriedad o fama del nombre comercial o marca copiado.

A diferencia de las clasificaciones anteriores, el profesor Milton Mueller, de la Universidad de Syracuse, realiza una clasificación de los conflictos que se presentan, como resultado de la realización de un análisis de 121 casos de conflictos entre Nombres de Dominio y marcas. El dividió estos conflictos en cuatro categorías, as saber:<sup>19</sup>

1. ***Violaciones o "Infringements"***. Conflictos en los que existe una clara violación a los derechos de propiedad industrial, tomando en cuenta factores como la notoriedad de la marca. Como dato curioso sólo el **12.4% de los casos consultados**, el porcentaje menor, cayó en esta clasificación. Prácticamente todos los casos fueron decididos a favor del demandante.
2. ***Especulación o "Speculation"***. Cuando se efectúa el registro de un Nombre de Dominio sin el propósito de utilizarlo y con un ánimo puramente especulativo, el cual, de considerarse ilícito, caería dentro de las ***Violaciones***. El **34.7 % de los casos consultados** cayeron dentro de esta clasificación y la mayor parte fue decidida a favor del demandante.

---

<sup>18</sup> Citado por Javier A. Maestre, "El Derecho al Nombre de Dominio", Edición: dominiuris.com, 2001.

<sup>19</sup> Milton Mueller, "Trademarks and Domain Names: Property Rights and Institutional Evolution of Cyberspace", [http://jilt.law.strath.ac.uk/jilt/cases/97\\_2pitm/default.htm](http://jilt.law.strath.ac.uk/jilt/cases/97_2pitm/default.htm). (visitado el 23 de marzo del 2002).

3. ***Conflictos de Asociación o “String conflicts”***. Cuando dos o más personas, aparentemente tienen el derecho de utilizar un Nombre de Dominio determinado. Muchas veces sucede cuando las marcas están constituidas por términos genéricos. Resultaron ser la mayoría de los casos: un **48.8% de los mismos**, de los cuales sólo el 60% fue decidido a favor del demandante.

4. ***Parodia, apropiación por derecho de prioridad u otro, o “Parody, preemption and other”***. Aquí se han ubicado todos los casos que no caen en ninguna de las clasificaciones anteriores. Un ejemplo de éstos es cuando el registro de un Nombre de Dominio se ha realizado con la intención de burlarse o ridiculizar al titular de la marca. Aquí encontramos un **4.1% de los casos consultados**.

Finalmente, hay otro tipo de conflictos que no se refiere a conflictos entre marcas y Nombres de Dominio, sino que se refiere a la utilización de otros elementos, tales como los nombres de las personas o de lugares u instituciones conocidas. También se dan conflictos entre Nombres de Dominio y otros derechos de propiedad intelectual, como los derechos sobre el nombre de una obra.

La jurisprudencia, y aún la doctrina, es mucho más escasa en los casos arriba mencionados, a pesar de que hay algunos muy conocidos, como el caso de juliaroberts.com, para el caso de nombres de personas, y el de la Revista “Il Foro Italiano” , titulada “Foro it”, con el titular de un Nombre de Dominio idéntico. En este último caso, el tribunal italiano aplicó tanto el derecho común (disposiciones del Código Civil) como la Ley de Derecho de Autor.<sup>20</sup>

Ahora bien, ***¿Qué alternativas tiene una persona o entidad cuyos derechos de propiedad industrial estén siendo violados a través del registro y uso de un Nombre de Dominio determinado?***

## **II. ALTERNATIVAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS**

En la actualidad, existen principalmente dos alternativas para resolver las disputas que puedan surgir con los Nombres de Dominio, a saber: 1) recurrir a los tribunales de la República Dominicana, en nuestro caso, y 2) recurrir al procedimiento de arbitraje instaurado por la Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) en su Política Uniforme de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio (Política del ICANN).

---

<sup>20</sup> Javier A. Maestre, opus cit., página 71.

Para el registro de los Nombres de Dominio de nivel superior de nuestro país, es decir, para la solución de los conflictos que puedan surgir con el registro de un “.do” existe una tercera posibilidad, que consiste en un tímido procedimiento, si se le puede llamar así, para resolver los conflictos que se presentan.

En lo que respecta a las acciones por ante los tribunales locales, es menester señalar que no contamos con una legislación especial de Nombres de Dominio ni con precedentes judiciales sobre el particular. Otros países, como por ejemplo los Estados Unidos de América, cuentan con legislaciones especiales sobre la materia, lo que facilita el conocimiento y solución de estos conflictos. Otros, como la Comunidad Andina, empiezan a incluirlo en sus legislaciones.

### **A. Primera Alternativa: Litigar.**

En la actualidad, el recurrir a los tribunales no parece ser la opción más atractiva para la solución de conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominio debido, por un lado a la incertidumbre en cuanto a la legislación a ser aplicada, y por el otro, por cuanto en la mayoría de los casos el costo que supone un litigio supera el costo que hubiera pagado el demandante al demandado para materializar el traspaso del Nombre de Dominio de que se trate. Esto sin tomar en cuenta el tiempo involucrado para arribar a una decisión judicial definitiva y con autoridad de la cosa juzgada.

Veremos a continuación la experiencia en los Estados Unidos, en la Comunidad Andina y en la República Dominicana.

#### ***1. Estados Unidos de América.***

En Estados Unidos, antes de la promulgación de la Ley denominada Anticybersquatting Consumer Protection Act<sup>21</sup>, las disputas de esta naturaleza eran dirimidas por ante los tribunales como violación al derecho de la marca<sup>22</sup>, dilución de la marca<sup>23</sup> y competencia desleal<sup>24</sup>, las cuales resultaban insuficientes para resolver los problemas que se presentaban a diario.

La protección que otorga la Ley de anticiberpiratería de los Estados Unidos o Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) tiene dos tipos de acciones, una

---

<sup>21</sup> Landham Act, Art. 43 (d), 15 USC 1125 (d).

<sup>22</sup> Landham Act, Art. 32, 15 USC 1114.

<sup>23</sup> Landham Act, Art. 43 (c), 15 U S C S.1125 (c).

<sup>24</sup> Landham Act, Art. 43 (a), 15 USC 1125(a).

jurisdicción personal, que consiste en un procedimiento dirigido contra la persona del titular del Nombre de Dominio impugnado, y otro procedimiento "*in rem*", mediante el cual la acción puede incoarse contra el Nombre de Dominio mismo en el caso en el que el titular del Nombre de Dominio haya proporcionado información falsa o insuficiente al momento de efectuar el registro.

Este último procedimiento "*in rem*" resulta de singular importancia debido a que los casos en los que los datos del titular del Nombre de Dominio son falsos o insuficientes, cada vez se verifican más. De cualquier manera, subsiste aquí el problema de ejecutar la decisión del tribunal.

Si bien es cierto que debemos reconocer que una decisión judicial de la naturaleza que aquí tratamos pudiera incluir daños y perjuicios, la misma tiene la limitante de que sólo y únicamente se refiere a los casos en los que el registro del Nombre de Dominio se ha realizado de mala fe. Esta ley no trata los casos en los que el registro de un Nombre de Dominio ha sido efectuado de buena fe, aún cuando existiere una violación a un derecho de propiedad industrial.

La Ley anticiberpiratería de los Estados Unidos persigue fundamentalmente el mismo propósito que la Política Uniforme de Solución de Disputas en Materia de Nombres de Dominio establecida por el ICANN, de la cual hablaremos más adelante<sup>25</sup>.

## **2. Comunidad Andina: Decisión 486.**

La Decisión 486 fue aprobada el 15 de septiembre del 2000 y trata sobre el régimen común sobre propiedad industrial para los países de la Comunidad Andina, a saber: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esta entró en vigencia el 1ro. de diciembre de ese mismo año y sustituyó a la Decisión 344.

El Artículo 233 de la misma establece que:

"Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un Nombre de Dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del Nombre de Dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección

---

<sup>25</sup> Barbara A. Solomon. Two New Tools to Combat Cyberpiracy- a comparison. The Trademark Reporter. Vol 90 TMR 701.

fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”

El Artículo 226, por su parte, trata sobre los signos notoriamente conocidos.

La introducción de este artículo en la reglamentación de propiedad industrial de la Comunidad Andina es un indicio, si bien insuficiente, de la preocupación que existe en materia de uso indebido de Nombres de Dominio.

Esta disposición sólo y únicamente se refiere al uso indebido de “*signos notoriamente conocidos*”, en clara discriminación a todos los demás signos. Otra crítica que se le ha hecho a esta disposición legal es que el procedimiento a seguir no ha sido establecido de manera clara y precisa.<sup>26</sup>

### **3. República Dominicana.**

La República Dominicana no cuenta, hoy por hoy, con una ley que contemple de manera específica la figura de los Nombres de Dominio, ni existe jurisprudencia en este sentido, lo que obviamente constituye una dificultad al momento de iniciar cualquier acción legal. Así las cosas, el titular de un derecho de propiedad intelectual, cuyos derechos estén siendo violados, tendrá que recurrir a la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, o al derecho común. En el caso de que exista una difamación o injuria, podrá recurrirse a la Ley No. 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, a las disposiciones de la Ley 24-97, que modifica el Código Penal, en lo que se refiere a la publicación de palabras o imágenes de una persona sin el consentimiento de ésta, y en alguna medida a la Ley 153-98, Ley General de Telecomunicaciones.

#### a) Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

En virtud de lo establecido en el Artículo 71 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo sobre la misma. En este mismo orden, la ley confiere al titular de la marca la facultad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento utilice en el comercio un signo idéntico para los mismos productos o servicios o para productos o servicios distintos que pudieren generar cierta confusión en el público consumidor.

La violación a las disposiciones contenidas en la referida ley constituye un delito que conlleva sanciones de índole correccional. Incluye multas de diez a cincuenta salarios mínimos, así como prisión de tres meses a dos años. La acción deberá ser presentada

---

<sup>26</sup> Alfa-Redi: Revista de Derecho Informático, <http://www.alfa-redi.org/revista/data/31-1.asp> (visitada el 5 de abril del 2002).

mediante apoderamiento del Ministerio Público, o mediante la utilización de la acción directa prevista por el Artículo 180 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal.

Por otra parte, la misma ley contempla la posibilidad de iniciar una acción en Competencia Desleal. A los términos de la referida pieza legal, “todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional, contrario a los usos y prácticas honestos”<sup>27</sup> es considerado un acto de competencia desleal. No se precisa tener la calidad de comerciante y la acción puede entablarse con independencia de las disposiciones que protegen la propiedad industrial.<sup>28</sup>

A diferencia del caso de violación a un derecho sobre un signo distintivo, la ley no dispone sanción alguna para los casos de competencia desleal, de manera que el demandante deberá iniciar su acción civil en competencia desleal y conjuntamente demandar en daños y perjuicios a fin de obtener la reparación del daño causado. Al igual que en el caso anterior, no se conocen demandas interpuestas por ante los Tribunales de la República para casos que involucren Nombres de Dominio.

Las limitaciones de la Ley 20-00 son de variada naturaleza: por un lado, y para empezar, no existe aún precedente alguno de que se haya utilizado la Ley 20-00 de Propiedad Industrial para resolver problemas de conflictos con Nombres de Dominio. De hecho, la ley no menciona de manera explícita en ninguno de sus artículos el tema de los Nombres de Dominio. Por otro lado, a fin de que puedan aplicarse las disposiciones de la presente ley es preciso demostrar la existencia de un “uso” del signo distintivo sin el consentimiento del titular. Esta, no contempla sanción alguna por el simple registro o tenencia del Nombre de Dominio, en caso de que no sea posible demostrar que se ha hecho un “uso” del mismo, o se pueda probar que se ha realizado un acto en el ámbito comercial o profesional contrario a los usos y prácticas honestos.

b) Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

La Ley 65-00 de Derecho de Autor, por su parte, tampoco cuenta con disposición alguna que reglamente o trate la violación de un derecho de autor por parte de un Nombre de Dominio. Ahora bien, al igual que en el caso de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, podemos encontrar algunos artículos que pudieran servir a ese efecto. A saber, en virtud del Artículo 19 de esta ley, los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes, tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso y, en especial el derecho exclusivo de autorizar o prohibir cualquier forma de utilización de la obra, conocida o por

---

<sup>27</sup> Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, Art. 176 (1). G.O. 10044, página 112.

<sup>28</sup> Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, Art. 176 (3). G.O.10044, página 112.

conocerse, exceptuando las disposiciones que a estos fines tenga la ley o estipulación contractual en contrario.<sup>29</sup>

Más aún, el Artículo 20 de la misma ley reputa como ilícita “la reproducción, distribución, comunicación pública u otra forma de utilización parcial o total de la obra sin el consentimiento del autor o, cuando corresponda, de sus causahabientes u otros titulares reconocidos en la presente ley”.<sup>30</sup>

El Artículo 169, por su parte, erige en delito y establece sanciones de prisión correccional de tres meses a tres años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos a quien reproduzca una obra literaria, en forma total o parcial, por cualquier medio o en cualquier forma.<sup>31</sup> A diferencia del caso de la Ley de Propiedad Industrial, la acción penal puede ser iniciada de oficio por el Ministerio Público.

En adición a las sanciones penales, la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor establece la posibilidad de accionar por la vía civil, o administrativa, es decir, por ante la Unidad de Derecho de Autor, a los términos del Artículo 186 y siguientes de dicha ley.

No obstante lo anterior, y tal como dijimos más arriba, los artículos mencionados de la Ley 65-00 son aquéllos que entendemos pudiesen ser útiles a la hora de entablar una demanda en la que exista con un conflicto de Nombre de Dominio, pero de ninguna manera resulta ser una solución clara al problema, ya que el legislador al elaborar esta ley no tuvo en cuenta los Nombres de Dominio y los múltiples problemas que podían surgir en relación con éstos.

#### c) Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento<sup>32</sup>.

Las disposiciones de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, de carácter represivo correccional, a pesar de que tampoco tratan de manera específica los problemas que pudieran surgir en el entorno del Internet, mediante la utilización de nombres de dominio, podrían ser aplicables en cuanto se demuestre al tribunal competente la prueba de la publicación de mensajes perjudiciales y afrentosos, así como también que efectivamente se difundió de forma masiva por un medio al alcance de terceros, conllevando un daño para el demandante, esto sin perjuicio de lo que prescriben los artículos 367 y siguientes del Código Penal Dominicano, en lo relativo a la difamación e injurias publicitadas.

Así, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento específicamente contempla los delitos contra las personas, cuando establece:

---

<sup>29</sup> Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, Art. 19. G.O. 10056, páginas 81 y 82.

<sup>30</sup> Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, Art. 20. G.O. 10056, página 82.

<sup>31</sup> Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, Art. 169. G.O. 10056, página 116.

<sup>32</sup> Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, G.O. No. 8271 del 19 de diciembre de 1962.

ARTICULO 29.- Constituye difamación toda alegación o imputación de un hecho que encierre ataque al honor o a la consideración de la persona o del organismo al cual se impute el hecho.

**La publicación o radiodifusión, directa o por vía de reproducción,** de tal agresión o de tal imputación es castigable, aún cuando se haga en forma dubitativa o si alude a una persona o a un organismo no mencionados de manera expresa, pero cuya identificación se haga posible por los términos de los discursos, gritos, radioemisiones, películas, amenazas, escritos o impresos, carteles o edictos incriminados.

Constituye injuria toda expresión ultrajante, término de desprecio o invectiva que no conlleve imputación de hecho alguno.

Esta ley contempla sanciones de multa así como de prisión. Al igual que en casos anteriores, no conocemos de caso alguno relativo a un Nombre de Dominio, o más general, al Internet, que haya sido decidido por un tribunal.

d) Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar<sup>33</sup>.

El Código Penal, en su artículo 338, modificado por la Ley 24-97, establece que *“se castiga con prisión de uno a dos años y de cincuenta mil a cien mil pesos de multa, el hecho de publicar, por cualquier vía que sea, el montaje realizado con las palabras o la imagen de una persona sin su conocimiento si no resulta evidente que se trata de un montaje o si no se hace mención expresa de ello.”*

Al igual que la Ley 6132, ésta disposición legal bien pudiera ser utilizada en algunas casos de violaciones contra las personas realizadas a través del Internet.

e) Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98<sup>34</sup>.

Esta ley tampoco prevé de manera específica la comisión de violaciones a través del Internet, no obstante, encontramos una disposición en el Artículo 106, literal h) que contiene una disposición de índole bastante general que establece como falta grave *“la utilización de los servicios de telecomunicaciones para fines distintos de los que se hubieran autorizado por el órgano regulador”*.

---

<sup>33</sup> Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, G.O. No. 9945 del 1997.

<sup>34</sup> Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98, G.O. 9983 del 27 de mayo de 1998.

Se aplicarían estas faltas graves a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de conformidad con el Artículo 103 de la misma ley, que responsabiliza al *“usuario de los servicios de telecomunicaciones, por la mala utilización de dichos servicios, así como por su empleo en perjuicio de terceros.”*

Podríamos argumentar, haciendo uso del artículo 106, literal h), que la transmisión de correos electrónicos difamatorios y en los cuales se alteran los signos distintivos de una persona o entidad, constituye un fin no autorizado de dicho servicio. Así, el Artículo 6 de la misma ley establece que *“se prohíbe el uso de las telecomunicaciones contrario a las leyes o que tenga por objeto cometer delitos o entorpecer la acción de la justicia.”*

Ahora bien, en vista de que el tipo de violaciones aquí tratadas no se encuentran específicamente tipificadas en la presente Ley, la determinación de lo que se entiende como la utilización de servicios de telecomunicación para un uso distinto al autorizado, quedaría a la apreciación del Consejo Directivo del INDOTEL, órgano encargado de *“adoptar las medidas precautorias y correctivas a las que se refiere la presente ley dentro del contexto de su régimen sancionador”*, así como de *“imponer los cargos por incumplimiento derivados de faltas calificadas como graves y muy graves”*.

f) Derecho Común.

Finalmente, en adición a las acciones por violación a un derecho de propiedad industrial y por competencia desleal contemplados en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, así como por violación a un derecho de propiedad intelectual, en virtud de lo establecido por la Ley 65-00, así como a las demás leyes mencionadas, siempre queda abierta a la parte agraviada el derecho común, específicamente una acción en responsabilidad civil. Conforme al Artículo 1382 de nuestro Código Civil, base de nuestro sistema de responsabilidad civil, el cual dispone que *“cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquél por cuya culpa sucedió a repararlo”*<sup>35</sup>.

La decisión que emane de un tribunal respecto a la acción en responsabilidad civil por motivo del registro abusivo de un Nombre de Dominio estará sujeta a la apreciación del juez apoderado, quien verificará que estén reunidos los elementos constitutivos de esta acción, a saber; una falta, un perjuicio y el vínculo de causalidad entre la falta y el perjuicio o relación de causa y efecto.<sup>36</sup>

Como vemos, a pesar de que mencionamos variadas disposiciones legales que pudieran ser aplicables a los conflictos que se presenten en el Internet y con los Nombres de Dominio,

---

<sup>35</sup> Código Civil de la República Dominicana, Art. 1382.

<sup>36</sup> Subero Isa, Jorge. Tratado Práctico de Responsabilidad Civil Dominicana. UNIBE. 1992.

ninguna de las disposiciones anteriores, se encuentra dirigida de manera específica a resolver los problemas que a diario se presentan con los Nombres de Dominio.

## **B. Resolución Alternativa de Disputas**

### ***1. Antecedentes***

La negociación de un acuerdo internacional que diera solución a la problemática Nombres de Dominio – marcas fue considerada como una posible solución a los conflictos, sin embargo el tiempo de elaboración y suscripción de un tratado internacional de esa envergadura demoraría mucho tiempo y dado que el Internet evoluciona a un ritmo tan acelerado, no era posible esperar.

También se estudió la posibilidad de promover la creación de leyes nacionales que lo regulara. Esta idea fue abandonada bajo el entendido de que lo que se perseguía era un procedimiento uniforme para tratar este tipo de conflictos y que fuere aplicable a nivel internacional, tomando en consideración que las partes involucradas en un conflicto podrían proceder de distintos países, y la creación de leyes nacionales bien podría traer divergencias entre unas y otras legislaciones.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, inició un proceso de consultas a nivel mundial con respecto a la problemática entre Nombres de Dominio y signos distintivos. El resultado de este proceso de consultas fue el “Informe sobre el proceso relativo a los Nombres de Dominio en Internet” de abril del año 1999, elaborado y publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial<sup>37</sup>.

La Corporación de Asignación de Nombres y Números (ICANN), en fecha 1ro. de diciembre de 1999 aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, basada en las recomendaciones contenidas en el Informe elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

De ahí que el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sea el principal proveedor de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio, a pesar de que existen otros tres (3) centros que se dedican también a la solución de controversias, a saber: 1) el Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC), aprobado el 28 de febrero del presente año, 2) el CPR Institute for Dispute Resolution (CPR), aprobado el 22 de mayo del 2000 y el 3) The Nacional Arbitration Forum

---

<sup>37</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). <http://arbiter.wipo.int/center/faq/domains-es.html>

(NAF), aprobado el 23 de diciembre del 1999. El eResolution, conocido como (eRes), aprobado el 1ro de enero del 2000 ha cerrado sus operaciones.<sup>38</sup>

Las estadísticas, al 8 de abril del presente año, indican que de un total de 5,916 demandas interpuestas al amparo de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio, el 61.17% de las mismas fueron presentadas ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.<sup>39</sup> Muchos administradores de Nombres de Dominio territoriales han optado por adoptar la Política Uniforme y en este mismo sentido designar al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI como proveedor de servicio de solución de controversia en materia de Nombre de Dominio<sup>40</sup>.

El conocimiento de casos relativos a controversias en materia de Nombres de Dominio se inició ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en fecha 2 de diciembre del año 1999 cuando la sociedad World Wrestling Federation (WWF) presentó ante dicho organismo una demanda contra un residente en el Estado de California, quien había efectuado el registro del Nombre de Dominio [www.worldwrestlingfederation.com](http://www.worldwrestlingfederation.com) y justo tres días luego de haber efectuado el registro, propuso a la WWF vendérselo<sup>41</sup>.

Al momento de la presentación de esta demanda por la World Wrestling Federation (WWF) Estados Unidos ya contaba con una Ley contra la Ciberocupación<sup>42</sup>. La WWF prefirió hacer uso del procedimiento administrativo obligatorio establecido en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, debido a las ventajas que éste presenta.

En aquella ocasión, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual designó al Sr. Scout Donahey, abogado experto en el área de Propiedad Intelectual para la solución de este caso. El dispositivo de la primera resolución emitida por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI reza de la siguiente manera:

---

<sup>38</sup> ICANN, Approved Providers for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm> (visitado el 4 de abril del 2002).

<sup>39</sup> Datos recopilados de: CPR Institute for Dispute Resolution, [http://www.cpradr.org/ICANN\\_Cases.htm](http://www.cpradr.org/ICANN_Cases.htm); Nacional Arbitration Forum, <http://www.arbitration-forum.com/domains/decisions.asp>; OMPI, <http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/results-es.html> y <http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/results-cctlds-es.html>; E-Resolution, <http://www.eresolution.com/services/dnd/decisions.htm>; Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, <http://www.adndrc.org/adndrc/index.html>. (Todos visitados el 8 de abril de 2002).

<sup>40</sup> OMPI, Centro de Arbitraje y Mediación, "Servicio de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio Correspondientes a Códigos de Países (ccTLD)", <http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/index-es.html> (visitado el 8 de abril del 2002).

<sup>41</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comunicado de prensa PR/2000/204. Ginebra, 14 de enero del 2000.

<sup>42</sup> Anticybersquatting Consumer Protection Act, ley federal que agregó la Sección 43 (d) a la Trademark Act. 15 U. S. C. 1125.

*"Por todas las razones anteriores, el Grupo administrativo de expertos resuelve que **el Nombre de Dominio registrado por el demandado es idéntico a la marca y la marca de servicio, o puede ser confundido debido a su similitud con éstas, y que el demandante es el titular de los derechos; que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, y que el Nombre de Dominio del demandado ha sido registrado y es usado de mala fe. Por lo tanto, conforme al apartado i) del párrafo 4 de la Política del ICANN, el Grupo administrativo de expertos exige la transferencia del registro del Nombre de Dominio "worldwrestlingfederation.com" al demandante**."*

A partir de esta decisión, un gran número de empresas importantes alrededor del mundo han tenido la oportunidad de recuperar Nombres de Dominio registrados de manera abusiva, por terceras personas, cuyos casos tipifican los elementos exigidos por la Política para la presentación de la demanda. Microsoft Corporation, por ejemplo, recuperó el Nombre de Dominio microsoft.com registrado por Tarek Ahmed, la que había efectuado el registro de este dominio a sabiendas de que constituía la reproducción de una marca y nombre comercial notorios y famosos, sin poseer ningún interés legítimo sobre el mismo y de mala fe.<sup>43</sup> Asimismo empresas como Nokia<sup>44</sup>, At Home Corporation (titular de la marca Cartier)<sup>45</sup> y muchas otras más han podido hacer uso del procedimiento de la Política Uniforme para la solución de controversias en materia de Nombres de Dominio establecido por la Corporación para Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN).

## **2. Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio: "La Política".**

### a) Su Alcance.

La Política está condicionada a una cláusula compromisoria a través de la cual quien suscribe un acuerdo de registro de Nombre de Dominio se compromete a someterse al procedimiento administrativo obligatorio de arbitraje establecido en la Política aplicable a las controversias que allí se indican relativas a dominios genéricos de nivel superior (gTLD's) y a algunos dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (ccTLD's) que la han adoptado de forma voluntaria.

---

<sup>43</sup> Decisión del Panel Administrativo de la OMPI. Caso No. D2000-0548. Microsoft Corporation v. Microsoft.com aka Takek Ahmed. Julio 21, 2000.

<sup>44</sup> Decisión del Panel Administrativo de la OMPI. Caso D2001-1237. Nokia Corporation v. Phonestop. Diciembre 6, 2001.

<sup>45</sup> Decisión del Panel Administrativo de la OMPI. Caso D2000-0422. At Home Corporation v Metro Net and The Innovation Group, Inc. a/k/a "Metro.net". Octubre 23, 2000

A los términos de esta Política, para un demandante obtener la cesión o cancelación de un Nombre de Dominio no sólo deberá demostrar que el solicitante del Nombre de Dominio lo ha utilizado de mala fe sino también el registro del mismo fue efectuado de mala fe.

El alcance del procedimiento administrativo bajo la Política se circunscribe a casos de mala fe y registro abusivo de Nombres de Dominio que violan derechos de marcas, lo que se denomina en inglés como “*Cybersquatting*” (Ciberocupación)<sup>46</sup> o “*Cyberpiracy*” (Ciberpiratería).

Los casos que estén fuera de lo que se ha denominado como “*cybersquatting*” o registro abusivo de Nombres de Dominio, es decir, cuando el solicitante de un Nombre de Dominio ha efectuado su registro de buena fe, no son contemplados por la Política del ICANN aún cuando existiere una violación a un derecho de propiedad industrial. Ante esta posibilidad, el solicitante tendrá que recurrir a otra vía para resolver su conflicto.

b) Elementos Constitutivos.

De conformidad con el Artículo 4.a de la Política, el demandante deberá probar de manera cumulativa que en la acción de que se trate están presentes los siguientes elementos:

***i) Que el demandado posee un Nombre de Dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.***

No existe una regla definida y específica para determinar cuándo existe un grado de confusión entre el Nombre de Dominio y la marca. Todo dependerá de las circunstancias de cada caso. En los casos *Enciclopedia Británica, Inc. v. John Zuccarini*,<sup>47</sup> *Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc.*,<sup>48</sup> *Eddie Bauer, Inc. v. Paul White d/b/a Spider Inc*<sup>49</sup> por ejemplo se determinó que el registro de un Nombre de Dominio que constituya la reproducción de una marca escrita con faltas ortográficas sería suficiente para invocar la Política. En adición, en los casos de *Chernow Communications, Inc. v. Jonathan D. Kimball*<sup>50</sup> y *The Channel Tunnel Group Ltd v. John Powell*<sup>51</sup> se determinó que las diferencias gráficas entre un Nombre de Dominio y una marca, en lo que se refiere a puntuación, espacios, no sólo podría dar lugar a confusión entre el signo distintivo y la marca sino que constituye una evidencia de mala fe.

---

<sup>46</sup> Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. 30 de abril de 1999.

<sup>47</sup> Decisión WIPO. Caso No. D2000-0330.

<sup>48</sup> Decisión WIPO. Caso No. D2000-0441.

<sup>49</sup> AF-0246 (2000)

<sup>50</sup> Decisión WIPO. Caso No. D2000-0119.

<sup>51</sup> Decisión WIPO. Caso No. D2000-0038.

Por otro lado, el grado de confusión entre una marca y un Nombre de Dominio quedará determinado por la fortaleza de la marca. Si la marca es débil no existirá grado de confusión entre ésta y el Nombre de Dominio<sup>52</sup>.

***ii) Que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio; y***

La persona o entidad que estará en mejor posición para demostrar el derecho sobre el dominio será el propio titular del Nombre de Dominio. El demandante, por su lado, probará ser el titular de la marca y deberá demostrar la mala fe del demandado respecto del Nombre de Dominio en cuestión.

Es importante señalar que no siempre habrá una sola de las partes cuyo interés sea legítimo sobre un Nombre de Dominio objeto de una disputa. Así lo ha establecido el Foro Nacional de Arbitraje en la decisión relativa al caso del Nombre de Dominio “launchpad.com” en el que se determinó que las dos partes enfrentadas en el conflicto tenían intereses legítimos sobre el mismo Nombre de Dominio, por lo que el Panel no accedió al pedimento de la demandante de transferir a su favor el Nombre de Dominio objeto de la disputa.<sup>53</sup>

***iii) Que el demandado posee un Nombre de Dominio que ha sido registrado y que se utiliza de mala fe.***

Al igual que en el derecho común, conforme a la Política, la buena fe se presume. La misma Política ha establecido parámetros para determinar la existencia del elemento “mala fe”, conforme a los cuales es más fácil determinar su existencia.

Estos parámetros son los siguientes:

- 1) Circunstancias que indiquen que quien ha registrado o adquirido el Nombre de Dominio en disputa, lo ha hecho con el objetivo principal de venderlo o realizar cualquier tipo de negociación con el titular de la marca, de productos o de servicios o con el competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos relacionados directamente con el Nombre de Dominio.
- 2) Que se ha registrado el dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un Nombre de Dominio, siempre y cuando el registrante haya desarrollado una conducta de esa índole, o

---

<sup>52</sup> Decisión del Foro Nacional de Arbitraje. Caso FA 92975, Grodberg v. Rugby enterprises LLC. Dominios: phonespell.com, phonepell.net. phonespell.com y otros. Disponible en <http://www.arbitration-forum.com/domains/decisions/92975.htm>

<sup>53</sup> Seller Harrison v. Coopers Consulting Inc. (launchpad.com), FA-0121; Fiber-Shield Industries, Inc. v. Fiber Shield LTD (fibershield.net), FA0092054.

- 3) El registrante del dominio lo haya registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
- 4) Al utilizar el Nombre de Dominio, el registrante ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la procedencia del Nombre de Dominio o a los productos o servicios que a través del Nombre de Dominio son comercializados.

El fardo de la prueba recae sobre el demandante, por lo que la falta de prueba de cualquiera de los elementos antes mencionados implicaría la posibilidad de que el recurso fuese denegado.

c) Sanciones.

Las sanciones disponibles para el demandante de conformidad con cualquier procedimiento bajo la Política se limitarán a exigir la cancelación del Nombre de Dominio o la cesión del Nombre de Dominio a éste.<sup>54</sup> Es decir, que en síntesis el Grupo Administrativo de Expertos designado para el conocimiento del caso, sólo podrá adoptar tres tipos de resoluciones:

- i) Ordenar la cesión al demandante del nombre dominio objeto de la controversia;
- ii) Ordenar la cancelación del Nombre de Dominio objeto de la controversia; o,
- iii) Denegar el recurso solicitado.

d) Ejecutoriedad Resolución Grupo Administrativo de Expertos.

La resolución del grupo administrativo de expertos será ejecutada por el Registrador ante el que se haya registrado el Nombre de Dominio objeto de la controversia en un plazo de diez (10) días tras haber recibido la notificación en este sentido de la resolución dictada.

Sin embargo, es importante notar que las resoluciones dictadas no son definitivas, toda vez que las mismas pueden ser impugnadas por el titular del Nombre de Dominio en los tribunales judiciales competentes dentro del plazo de diez (10) días antes referido. Si previo al vencimiento de dicho plazo el Registrador recibe una notificación con documentos oficiales que evidencien el inicio de dicha demanda judicial, no podrá ejecutar la resolución, hasta tanto no reciba prueba de que: i) Se ha producido un acuerdo entre las partes; o, ii) la demanda de que se trata ha sido rechazada o retirada; o, iii) el tribunal apoderado ha rechazado la demanda o ha ordenado al titular del Nombre de Dominio no continuar utilizando el nombre dominio.

Asimismo, en el caso de que se inicie cualquier procedimiento legal antes o durante un procedimiento administrativo bajo la Política respecto del Nombre de Dominio objeto de la

---

<sup>54</sup> Artículo 4.i de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio aprobada por la ICANN en fecha 24 de octubre de 1999.

controversia, el Grupo Administrativo de Expertos podrá, a su discreción, decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o si procede con el dictamen correspondiente.<sup>55</sup>

El Artículo 3.b.xiii de las Reglas de la Política establece que el demandante deberá declarar en su escrito de demanda que se somete a la jurisdicción de por lo menos una de las "Jurisdicciones Mutuas", respecto de cualquier impugnación a la resolución emitida en virtud del procedimiento administrativo.

Esta "Jurisdicción Mutua" consiste en atribuir competencia a un tribunal localizado bien sea en a) el lugar de la oficina principal del Registrador, o b) en el lugar en el que el titular del Nombre de Dominio ha indicado como su dirección en la base de datos WHOIS del Registrador.

e) Ventajas y Desventajas.

Algunas de las ventajas de utilizar el sistema de arbitraje aquí descrito es que la Política Uniforme no exige al demandante localizar al solicitante del registro de Nombre de Dominio objeto de la controversia, lo cual es generalmente exigido en cualquier proceso judicial. Una segunda ventaja de la Política es el costo del procedimiento. Como sabemos los procedimientos judiciales resultan ser muy costos, involucran a muchas personas, entre ellos, abogados, peritos, intérpretes, alguaciles, entre otros, y el costo que envuelven, en gran parte de los casos, excede ventajosamente el monto que pagaría un demandante conforme a la Política Uniforme de Solución de Controversias.

En la mayoría de los procesos judiciales es obligatoria la representación a través de un abogado, mientras que en el procedimiento de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio establecida por el ICANN, la representación por abogados estará a opción de las partes, ya que la Política no lo exige.

Un elemento muy importante a tomar en cuenta es la efectividad y rapidez en la toma de decisión establecida por la Política Uniforme, lo que responde al ritmo acelerado con el que evoluciona el Internet y las nuevas tecnologías. Como sabemos, un procedimiento judicial tarda entre uno y tres años, en gran parte de los casos, antes de que se obtenga una decisión definitiva.

---

<sup>55</sup> Artículo 18 de las Reglas de la Política Uniforme de Solución Controversias en Materia de Nombres de Dominio aprobada por la ICANN el 24 de octubre de 1999.

Ahora bien, el arbitraje aquí descrito tiene también muchas desventajas, algunas de las cuales se mencionan en el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet<sup>56</sup>:

- i) Las resoluciones que sean dictadas en el procedimiento administrativo no tendrían valor de precedente obligatorio para los sistemas judiciales nacionales;
- ii) Las partes en una controversia tendrían la facultad de dirigirse a tribunales nacionales para iniciar litigios, incluso después de concluido el procedimiento administrativo;
- iii) La sentencia de un tribunal con jurisdicción competente, que sea contraria a una resolución resultante del procedimiento administrativo, anulará la resolución administrativa, a reserva de los principios aplicables a la ejecución de sentencias.

Otra de las desventajas que tiene este arbitraje es que el mismo sólo trata de casos en los que existe una mala fe en el registro y uso del Nombre de Dominio.

Más aún, y tal y como señalamos más arriba, el hecho de recurrir al arbitraje no es óbice para que antes, conjunta o posteriormente se recurra a los tribunales, bien sea para impugnar la resolución de que se trata o para ventilar otros aspectos de derecho no abarcados en la Política. El hecho de que este arbitraje no necesariamente sea definitivo constituye un gran desincentivo para aquellos que diariamente ven sus derechos vulnerados.

### ***3. Políticas Generales para el Registro de Nombres de Dominio .do de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCUMM)***

En la República Dominicana, el organismo encargado de efectuar los registros de Nombres de Dominio de nivel superior “.do” es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCUMM). La administración de los mismos le fue otorgada en el año 1991<sup>57</sup> por la entidad Internet Network Information Center, mejor conocida como INTERNIC.<sup>58</sup> No obstante lo anterior, fue en el año 1995 cuando comenzaron a formalizarse los registros de éstos.

En el año 1997 se crearon las Políticas Generales para el registro de Nombres de Dominio “.do” con el propósito de establecer la forma de pago, la actualización de los datos en tablas de dominio, así como para evitar abusos en el registro de dominios.

---

<sup>56</sup> Idem cita número 1, párrafo 196.

<sup>57</sup> “NS.NIC.DO / Políticas Generales”, <http://www.nic.do/politica.php3>. (visitado el 7 de abril del 2002).

<sup>58</sup> **INTERNIC**: Es la única institución que mantiene una base de datos (“whois”) actualizada relativa a los registros, renovaciones y modificaciones de información relativa a los Nombres de Dominio.

En virtud de las disposiciones contenidas en las Políticas Generales para el registro de Nombres de Dominio “.do”, quien primero solicita y obtiene el registro de un Nombre de Dominio tiene el derecho a utilizar este dominio. No obstante lo anterior, las Políticas establecen claramente que el solicitante es quien deberá cerciorarse de que su solicitud no viole ningún derecho de propiedad industrial.

A los términos de las Políticas Generales, la PUCMM podrá revocar el Nombre de Dominio solicitado, en el caso de que quien posea un registro de marca inscrito en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial solicite la “delegación” del nombre. A estos fines, sólo se requerirá que el registro de marca o nombre comercial tenga una fecha anterior a la solicitud de registro del Nombre de Dominio<sup>59</sup>.

Sin embargo, estas Políticas no establecen ningún procedimiento para dirimir los conflictos que puedan presentarse. Según datos extraoficiales, a la fecha sólo se han presentado por ante el organismo registrador dos conflictos, los cuales han sido resueltos de manera informal dando preferencia, tal y como lo señalan las Políticas, a quien ha registrado la marca con anterioridad.

Es importante señalar, sin embargo que, las Políticas Generales claramente estipulan que cualquier decisión emitida por alguna autoridad judicial nacional o internacional relativa a la cancelación de un Nombre de Dominio será acatada por la PUCMM, la que procederá a dar cumplimiento a tal disposición, enviando un aviso al contacto técnico del Nombre de Dominio en cuestión, quince (15) días antes de proceder a la cancelación del mismo.

En vista de lo anterior, no podemos decir que en la actualidad existe entre nosotros un verdadero sistema de solución de conflictos en materia de Nombres de Dominio a nivel arbitral, por lo menos en lo que se refiere a los Nombres de Dominio “.do”.

### **III. POSIBLES SOLUCIONES A LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

Se han propuesto múltiples soluciones a los problemas mencionados, así como a otros, que no hemos podido tratar aquí. Nos concentraremos en tres posibles soluciones a los problemas que surgen entre los Nombres de Dominio y los derechos de propiedad intelectual, a saber: 1) la creación de una mayor cantidad de Nombres de Dominio genéricos de nivel superior (conocidos como gTLD ó Generic Top Level Domain), 2) la creación de

---

<sup>59</sup> Artículo 3.5 de las Políticas Generales para el registro de Nombres de Dominio “.do”. Disponible en [www.nic.do](http://www.nic.do)

Nombres de Dominio de nivel superior especiales para marcas, y 3) la creación de “gateway pages” o como le he denominado las “páginas amarillas” del Internet.

### **A. Primera Propuesta: Creación de Nuevos Nombres de Dominio Genéricos de Nivel Superior.**

Los primeros Nombres de Dominio genéricos de nivel superior que se crearon fueron los denominados comúnmente gTLD, y son:

- a. .com – el más popular, y por ende el que ha causado mayores controversias. Es el destinado a un uso de carácter comercial y el mismo fue gestionado por Network Solutions, Inc (NSI).
- b. .mil – fue gestionado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se reserva a instituciones militares estadounidenses.
- c. .gov – éste se encuentra bajo la autoridad de la “Federal Network Council”, institución que depende del gobierno norteamericano. El mismo está destinado para instituciones administrativas norteamericanas.
- d. .int – está a cargo de la “Unión Internacional de Telecomunicaciones”, establecida en Ginebra, y la misma está reservada a instituciones que se hayan creado en virtud de un tratado internacional de la Unión Europea o de las Naciones Unidas.
- e. .edu – fue gestionado directamente por la National Science Foundation está destinada a instituciones educativas.<sup>60</sup>
- f. .org – está dedicado a instituciones y organismo sin fines de lucro y fue gestionado por Network Solutions, Inc. (NSI).
- g. .net – está dedicado a proveedores de servicios de Internet y el mismo fue gestionado por Network Solutions, Inc. (NSI).

De estos nombres, tres de ellos (.org, .net y .com) son registrados y utilizados por toda clase de personas o entidades sin distinción, y son los más utilizados.

Por otra parte, y en adición a lo anterior, la mayoría de los países han aprobado subdominios o subdivisiones del nivel superior, utilizando las dos letras correspondientes a un país, y así creando un dominio de nivel superior nacional (denominado también como ccTLD). Por ejemplo cuando se habla de República Dominicana se habla de “.do”, cuando se habla de España, se dice “.es” y cuando se habla de la comunidad europea, se habla de “.eu”.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Javier A. Maestre, El Derecho Al Nombre de Dominio, Edición: dominiuris.com, Distribución: cripton.es, 2001.

<sup>61</sup> Pedro Alberto De Miguel Asencio, opus cit., página 43.

El 16 de noviembre del año 2000, el Consejo Directivo del ICANN, seleccionó siete nuevos Nombres de Dominio genéricos de nivel superior, a saber:

- a. .aero - para ser utilizado por la industria aérea.
- b. .biz – para los negocios.
- c. .coop – para las cooperativas.
- d. .info – para uso general.
- e. .museum – para ser utilizado por museos.
- f. .name – para registros de individuos.
- g. .pro – para contables, abogados, médicos y, en general, otros profesionales.

Antes de que estos Nombres de Dominio gTLD sean operacionales, el operador o promotor de los mismos tenía que llegar a un acuerdo con el ICANN. Tomando en cuenta lo anterior, debemos señalar que ya los primeros seis están en uso, debido a que arribaron a acuerdos con el ICANN, mientras que el séptimo, es decir, el “.pro” aún está en proceso.<sup>62</sup>

Ahora bien, el propósito principal de aumentar el número de Nombres de Dominio genéricos de nivel superior ó gTLD es permitir que más de una persona o compañía pueda registrar el mismo Nombre de Dominio en diferentes dominios genéricos de nivel superior (gTLD).<sup>63</sup>

Por ejemplo, esto permitiría que diferentes compañías o personas cuyas marcas o nombres comerciales incluyen el término AMERICAN, pudieran cada una registrar un Nombre de Dominio que contenga la palabra AMERICAN, sin que una interfiera con la otra. A saber, American Airlines, registraría el Nombre de Dominio “american.air”, mientras que el American Museum of Natural History pudiera registrar el Nombre de Dominio “american.museum”, y American Educational Institution pudiera registrar “american.edu”.

Son muchos los que opinan que esto, más que los tribunales o el proceso arbitral del ICANN, es lo que permitirá resolver los problemas que existen en la actualidad entre los propietarios de derechos intelectuales y los titulares de Nombres de Dominio.<sup>64</sup>

### *1. Elementos Negativos de la Propuesta.*

---

<sup>62</sup> ICANN, New TLD Program, <http://www.icann.org/tlds/> (visitado el 4 de abril del 2002).

<sup>63</sup> InterNic FAQs on New Top-Level Domains, <http://www.internic.net/faqs/new-tlds.html> (visitada el 3 de abril del 2002).

<sup>64</sup> Jessica Litman, “The DNS Wars: Trademarks and the Internet Domain Name System”, 2000. <http://www.law.wayne.edu/litman/papers/DNSwars.pdf> (visitado el 4 de abril del 2002).

El hecho de que existan nuevos Nombres de Dominio genéricos de nivel superior (gTLD) no exime de la posibilidad de que una compañía o persona monopolice todos los Nombres de Dominio genéricos de nivel superior (gTLD). En la actualidad, cualquier persona o entidad puede registrar el mismo Nombre de Dominio en “.com”, “.org” y “.net”, por ejemplo.

A fin de reducir los conflictos con los Nombres de Dominio, los registros tendrían que adoptar un criterio uniforme para el otorgamiento de los mismos. De lo contrario, nada impediría que una misma entidad o persona registre todos los Nombres de Dominio genéricos de nivel superior (gTLD) a fin de excluir a terceros de su registro y uso. Y, claro está, este criterio uniforme no existe aún.

Por otra parte, hay quienes entienden que la existencia de los Nombres de Dominio de nivel superior de países (ccTLD) puede que haga innecesaria la creación de un mayor número de Nombres de Dominio genéricos de nivel superior (gTLD), ya que en la actualidad existen aproximadamente doscientos cuarenta y tres (243)<sup>65</sup> Nombres de Dominio de nivel superior de países.

Otra razón por la cual los Nombres de Dominio genéricos de nivel superior (gTLD) no resuelven de manera efectiva los conflictos existentes con los Nombres de Dominio reside en el hecho de que éstos no resuelven los problemas entre los derechos de propiedad intelectual registrados y los Nombres de Dominio.

En la República Dominicana, una misma marca puede registrarse en varias clases, y ser consecuentemente utilizada para diferentes productos y servicios, siempre que no exista la posibilidad de confusión en el consumidor (y claro está, siempre que no se trate de una marca notoria o famosa). Sin embargo, la misma marca podría ser registrada por un tercero en otro país, para los mismos productos o servicios, en virtud del principio de la territorialidad en la se fundamenta la ley de propiedad intelectual.

El registro de esta marca por diferentes personas en distintos países entraña la posibilidad de que se presenten varios Nombres de Dominio iguales en diferentes países, lo que no elimina los conflictos que pueden presentarse.

### **B. Segunda Propuesta: creación de Nombres de Dominio de nivel superior especiales para marcas.**

---

<sup>65</sup> Ivette Le Blanc, “Internet Domain Names Tutorial”, <http://www.domain-names-1.com/>, (visitado el 3 de abril del 2002).

La puesta en práctica de esta propuesta permitiría que los usuarios del Internet reconocieran que los Nombres de Dominio así registrados consisten en marcas debidamente registradas por una compañía o persona. Algunos países, como Francia, por ejemplo, ya lo han puesto en práctica, y tienen Nombres de Dominio especiales para marcas registradas.

Así el titular de la marca "Guess" podría registrar el Nombre de Dominio "guess.tm" lo que permitiría que cualquier persona supiera que se trata de una marca registrada.

### *1. Elementos Negativos de la Propuesta.*

Lo anterior no resolvería el potencial conflicto entre los derechos marcarios y los derechos de Nombres de Dominio. En otras palabras, subsistirían los mismos problemas, ya que si dos compañías o personas en dos países diferentes tienen registrada la misma marca para productos iguales o similares, ambos tendrían derecho al registro del ".tm", lo que implicaría que habría un conflicto entre ambas compañías o personas.

### **C.Tercera Propuesta: creación de "gateway pages" o "páginas amarillas" del Internet.**

Un "gateway page" sirve como una especie de directorio a ser utilizado por todos los aquellos que deseen utilizar un mismo Nombre de Dominio. En el caso que más de una persona desee registrar un Nombre de Dominio idéntico, se crearía un directorio para ese Nombre de Dominio específico, en cuyo caso ya ese nombre no sería único.<sup>66</sup>

El sistema consistiría en un directorio que incluiría una lista de las compañías o personas con una breve descripción de cada una, así como con sus marcas y logos adjuntos. Los usuarios del Internet que deseen acceder al sitio en la Red de una compañía o persona en particular, simplemente haría un "clic" en el nombre de la persona o compañía deseada.

Por ejemplo, supongamos que una empresa denominada "Celco Computers, Inc." registra el Nombre de Dominio "celco.com". Al término de un tiempo, surge una segunda compañía denominada "Celco Toys", que se dedica a la venta de juguetes, y también desea tener el Nombre de Dominio "celco.com". En la actualidad, no sería posible para esta segunda compañía tener el mismo Nombre de Dominio de nivel superior que la primera. La propuesta lo que establece es que en este caso, se le notificaría a "Celco Computers, Inc." el deseo de "Celco Toys" de tener el mismo Nombre de Dominio. A continuación, se crearía un "gateway page", que contendría la descripción de la marca y la compañía de cada uno a

---

<sup>66</sup> Puneet Singh, "Gateway Pages: A Solution to the Domain Name Conflicts?", 91 TMR 1234, Noviembre-Diciembre 2001.

fin de que los usuarios del Internet que accedan a la misma puedan diferenciar y reconocer la compañía que les interesa. Así las cosas, nadie en lo adelante poseería el "celco.com", sino que a la primera compañía, es decir a "Celco Computers, Inc." se le asignaría el nombre "celco1.com" y a "Celco Toys", se le asignaría el nombre "celco2.com".

En caso de que exista una multiplicidad de personas o entidades con deseo de compartir el Nombre de Dominio "celco.com" siempre pudiera subdividirse el directorio en tipos de productos o servicios ofrecidos, por ejemplo, pudiera haber una división para computadoras, otra para juguetes, una tercera para ferreterías, etc.

El usuario se dirigiría a este directorio tal como lo hace hoy en día para buscar un número telefónico: se dirige a las "páginas amarillas" del directorio telefónico, y buscaría el Nombre de Dominio de la empresa que le interesa.

#### *1. Ventajas de la Propuesta.*

El directorio o "páginas amarillas" del Internet puede resolver conflictos de a) ciberocupación o "cybersquatting", b) la territorialidad de marcas vs. la naturaleza del Internet, y c) dilución y violación de derechos marcarios.<sup>67</sup>

Muchos doctrinarios<sup>68</sup> y asociaciones de propiedad intelectual<sup>69</sup> son partidarios de la creación de estos directorios con la finalidad de evitar o aminorar los conflictos marcarios en el Internet.

##### a) Ciberocupación o "cybersquatting."

Estos directorios disminuirían significativamente sino eliminarían los problemas de este tipo ya que la apropiación de marcas y nombres famosos o de terceros carecería de valor comercial, debido a que se perdería la naturaleza única de los Nombres de Dominio que existe en la actualidad.

##### b) Conflictos entre el carácter territorial de la marca vs. la naturaleza del Internet.

---

<sup>67</sup> Jennifer R. Dupre, "A Solution to the Problem? Trademark Infringement and Dilution by DomainNames: Bringing the Cyberworld in Line with the "Real" World", 87 TMR 613, 1997.

<sup>68</sup> Michael A. Sartori, "A Proposal for the Registration of Domain Names", 87 TMR 638, 1997.

<sup>69</sup> American Intellectual Property Law Association, "Comments of the AIPLA on the Request for Comments on Terms of Reference, Procedures and Timetable for the WIPO Internet Domain Name Process", [http://www.aipla.org/htm/usrfc\\_1.html](http://www.aipla.org/htm/usrfc_1.html), (visitado el 5 de abril del 2002).

Ya hemos señalado antes que el derecho marcario se fundamenta en principios de territorialidad, mientras que el Internet no tiene fronteras. Esto da lugar a que surjan problemas entre marcas registradas en varios países y un solo Nombre de Dominio.

Este problema ya no se daría en vista de que el directorio o "gateway page" ofrece la posibilidad de que varias personas, compañías, nombres comerciales, marcas compartan un mismo Nombre de Dominio. Cada titular se diferenciaría del otro por la descripción de los productos o servicios que ofrece, así como por sus logos.

c) Dilución y violación de derechos marcarios.

El solo hecho de registrar un Nombre de Dominio idéntico no constituiría, en principio, y por sí solo, un hecho que diluiría o violaría los derechos marcarios de terceros.

A pesar de que en la República Dominicana no tenemos una legislación que trate de manera específica la dilución de los derechos marcarios, como lo existe en los Estados Unidos, en el que para probar la dilución de una marca famosa se requiere un "uso comercial en el comercio de la marca o del nombre",<sup>70</sup> pudiera tipificarse la dilución como un acto de competencia desleal a la luz de la Ley 20-00 de Propiedad Industrial.<sup>71</sup>

Asimismo, para establecer la existencia de una infracción a un derecho marcario, según el Landham Act de los Estados Unidos debe haber habido un uso "en relación con la venta, ofrecimiento para la venta, distribución o anuncio de cualesquiera bienes y servicios."<sup>72</sup> En la República Dominicana, los artículos que tratan la competencia desleal también parecen hacer énfasis en el "uso", a pesar de que el Artículo 176 es bastante amplio cuando señala que se considera desleal "todo acto realizado en el ámbito comercial o profesional que sea contrario a los usos y prácticas honestos".<sup>73</sup> Pero aún aquí, habría que probar que fue el acto fue efectuado en el ámbito comercial o profesional y contrario a los usos y prácticas honestos.

En otras palabras, el mero hecho de detentar el Nombre de Dominio no necesariamente infringiría la ley, haría falta el uso de dicho Nombre, o en su defecto la realización de un acto comercial o profesional contrario a los usos y prácticas honestos. De manera que en caso de ausencia de uso de dicho Nombre de Dominio, el directorio o "gateway page" no resolvería el problema.

---

<sup>70</sup> Landham Act, Art. 43(c)(1), 15 USC Art. 1115(c)(1).

<sup>71</sup> Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, Artículos 176 y siguientes. G.O. 10044, página 112 y sigs.

<sup>72</sup> Landham Act, Art. 32(1)(a), 15 USC Art. 1114(1)(a).

<sup>73</sup> Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, Artículo 176 (1), G.O. 10044, página 112.

Así como éste hay otros problemas que podrían presente con la creación de estos directores o "gateway pages".

## *2. Desventajas que Presenta la Propuesta.*

Así como el directorio o "gateway page" no resuelve el problema de la dilución y violación de derechos marcarios, sobre todo en lo relativo a marcas famosas, también pueden presentarse otros problemas, tales como: i) disminuiría la facilidad de navegación en la Red, ii) confusión por asociación inicial, y iii) lo que se ha denominado en inglés "free riding" o aprovechamiento de la fama ajena.

### a) Disminuiría la facilidad de navegación en la Red.

El atractivo principal de navegar en el Internet es la relativa facilidad que ofrece para acceder a los sitios o lugares deseados. Esto pudiera verse afectado por la creación de directorios o "gateway pages", ya que uno de los atractivos principales que ofrece la Red es la posibilidad de acceder a la página o sitio de una compañía con sólo insertar el nombre de la compañía, la marca, el producto o servicio que se solicita.

Con la creación de los directores, el usuario tendría primero que dirigirse al mismo, para allí buscar el Nombre de Dominio de la persona o entidad que busca.

Otro problema potencial reside en el idioma. ¿En qué idioma se realizaría este directorio o "gateway page"? ¿Habría un solo directorio o múltiples directores por país y por idioma?

### b) Confusión por Asociación Inicial.

Esta situación puede darse cuando el consumidor no está claro en cuanto al origen del producto o servicio que desea. El usuario se dirige al directorio y encuentra una larga lista de entidades o compañías subdividas por títulos, escoge la que cree está buscando, volvamos aquí al ejemplo de "celco.com" mencionado anteriormente. El usuario se dirige al directorio de "celco.com" y encuentra múltiples subdivisiones. Como él está buscando juguetes, se dirige a la sección de juguetes. Dentro de ésta encuentra a "Celco Toys" ya mencionada, pero también se encuentra con la "Juguetes Eléctricos Celco" y con "Celco: Juguetes Educativos".

La única de las tres compañías mencionadas que tenía su marca registrada era "Celco Toys", de manera que el usuario que lo único que recuerda es la marca "Celco" puede fácilmente

escoger por error a "Celco: Juguetes Educativos", lo que redundaría en una pérdida del cliente y de la posible venta por parte de "Celco Toys".

Esto desnaturaliza el propósito inicial del empresario de utilizar el Internet para multiplicar sus ventas.

c) "Free Riding" o aprovechamiento de la fama ajena.

El directorio o "gateway page" no resuelve el problema de que una empresa pequeña y desconocida, se beneficie del nombre y fama de otra, debido a que ambas compañías compartirían el mismo directorio. Este problema subsiste no sólo en los casos de personas o empresas con productos o servicios idénticos o similares, sino también en casos en que los productos o servicios que no son en nada parecidos, pero la empresa o compañía desconocida quiere aprovecharse de la fama de empresas como Microsoft, por ejemplo. Una pequeña empresa, escogería el Nombre de Dominio Microsoft aún cuando se dedicara a arreglos de automóviles con el sólo propósito de tener un lugar en el mismo directorio en el que se encontrará la empresa Microsoft, que sabe será muy buscada por los usuarios.

## CONCLUSIÓN

El Internet, por su carácter interactivo, global, abierto, que desborda fronteras, da lugar a innumerables acciones, unas que hoy son tipificadas como ilícitas, y otras que aún no lo son, a pesar de que hay un reconocimiento bastante general de que deben serlo.

De todas las instituciones y figuras dentro del Internet, los Nombres de Dominio constituye, sino la que más, una de las que más problemas presenta en su relación con "el mundo real". De ahí que exista una frenética carrera en búsqueda de resolver los problemas que estos provocan.

Autores como Javier A. Maestre entienden que el Nombre de Dominio "reclama un tratamiento autónomo del resto de los signos distintivos que genera la actividad humana, pero, esto sí, integrado con los mismos, y con el respecto a las características y potencial del medio o ámbito al que se encuentra referido. Este ámbito, Internet, exige un planteamiento global de la problemática suscitada, con la necesidad de reelaborar el principio de la territorialidad, introduce nuevas manifestaciones de lo público que requieren el adecuado entramado institucional, contando asimismo con una potencialidad de desarrollo armónico y

diverso de las actividades humanas que no ha de ver sus alas cortadas por prejuicios heredados de épocas anteriores".<sup>74</sup>

A mí entender la solución a estos problemas debe buscarse a dos niveles: por un lado, es preciso buscar una solución a nivel estatal, es decir una solución territorial, y, por el otro, debe buscarse una solución internacional, dependiendo del caso de que se trate.

A nivel nacional, en específico en el caso de la República Dominicana, entiendo que debe legislarse de manera específica el tema de los Nombres de Dominio y los conflictos que se crean. La Decisión 486 de los países que forman la Comunidad Andina no es más que un primer paso, si bien muy tímido, hacia esa reglamentación.

Por otra parte, la República Dominicana debe establecer un verdadero sistema para arbitrar los problemas que surjan en materias de Nombres de Dominio. Es por todos conocido ya que el Registrador Nacional, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCUMM) no tiene reglas detalladas ni un procedimiento específico para conducir un arbitraje. Una solución bastante fácil sería que adoptásemos el sistema de solución de conflictos establecido por el ICANN, a fin de ofrecer una alternativa para solucionar los problemas que se presentan en el registro y uso del ".do". Los Registros Nacionales de veinticinco (25) países, entre los que se encuentran Ecuador, Guatemala, Venezuela y México ya han adoptado este sistema.<sup>75</sup>

Ahora bien, esta propuesta local, no exime de la necesidad de buscar una solución a nivel internacional al problema de los conflictos que surgen en materia de Nombres de Dominio, debido a que en muchos casos, quizás en la mayoría, interviene un elemento de extranjería. O bien, el Registrador no es nacional del país del que siente sus derechos lesionados, el titular del Nombre de Dominio no es de la misma nacionalidad del agraviado, no es del mismo domicilio del agraviado, u otro.

Por otro lado, la solución a adoptarse no puede única y exclusivamente limitarse al tema del Nombre de Dominio per se, la transferencia del mismo a su legítimo titular y/o su cancelación, debido a que hoy en día se cometen muchos otros actos ilegales unos, porque así se encuentran tipificados en la ley, y otros, que, a pesar de que no se encuentran tipificados aún, constituyen una fuente de conflictos, que deberá ser solucionada. Ejemplos

---

<sup>74</sup> Javier A. Maestre, opus cit., página 178.

<sup>75</sup> OMPI, Centro de Arbitraje y Mediación, "Servicio de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio Correspondientes a Códigos de Países (ccTLD)", <http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/index-es.html> (visitado el 8 de abril del 2002).

de esto lo encontramos a diario con la difusión de mensajes difamatorios a través de listas de distribución, correo electrónico, o a través de la creación de sitios en el Internet.

El problema no es de fácil solución, y parecería que el mismo entrañaría una solución similar a que se realizó con los derechos de propiedad intelectual, tema en el se hizo necesario arribar a un acuerdo multilateral con normas mínimas por las que se deban regir todos los Estados y personas.

Entre las normas a adoptar podrían estar 1) la armonización de principios de derechos de propiedad intelectual nacionales y competencia desleal con la aplicación de Nombres de Dominio a nivel internacional, 2) hacer definitivas las decisiones arbitrales, es decir que éstas no deben ser susceptibles de recurso alguno, y 3) los fundamentos para facilitar la ejecución de las decisiones adoptadas.

No obstante todo lo anterior, es preciso reconocer que las ventajas que ofrecen los Nombres de Dominio superan por mucho las desventajas que actualmente presentan, y que no son mas que el resultado de todo nuevo invento. Tendremos que ser pacientes, pero a la vez diligentes, a fin de solucionar los problemas aquí planteados así como tantos otros no mencionados por nosotros, y aún aquellos que todavía no han surgido, pero lo harán.

Quiero finalizar con una estrofa del poema de Antonio Machado que dice:

***“Caminante son tus huellas el camino y nada más; caminante, no hay camino se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.”***

¡HAGAMOS PUES EL CAMINO!

Muchas gracias.