

El régimen de los nombres de dominio y su relación con las marcas

Miguel Arrieta Zinguer¹

Recibido: 26-07-17 Aceptado: 22-11-17

Resumen

Los cambios sociales determinados por la masificación del uso de las nuevas tecnologías y por la extensión del uso de internet ha modificado la manera de hacer negocios, especialmente mediante el comercio electrónico. La columna vertebral de esa red está representada por el Sistema de Nombres de Dominio (NDD), que permite la identificación de las páginas web y la navegación por internet, a través de un sistema que destaca por su sencillez y coherencia. Algunos consideran que los NDD constituye un nuevo signo distintivo del empresario en atención a la necesaria presencia en internet y al valor que los mismos tienen para identificar páginas web, que empresarios ponen a disposición de los usuarios de dicha red de comunicación universal. En el ámbito jurídico, los NDD confluyen en su relación con las marcas, las cuales poseen la función esencial de distinguir productos y servicios en el mundo analógico. Esta tensión entre la regulación propia del Derecho Marcario y la posibilidad de aplicarla a los NDD, destaca la diversa naturaleza y régimen registral que los distingue, ante la imposibilidad de aplicar los principios propios de las marcas a los NDD, lo cual ha producido fenómenos como la ciberocupación y el secuestro inverso de nombres de dominio, así como el marcado interés que estos fenómenos han despertado en diversos organismos internacionales, con la finalidad de establecer métodos efectivos para resolver las controversias surgidas por los conflictos indicados, lo cual ha determinado el establecimiento de políticas en materia internacional, particularmente en el ámbito de la OMPI, para resolver los conflictos planteados, dentro de los cuales destacan las URDP, que han permitido desarrollar una naciente doctrina sobre la materia.

Palabras clave: nombres de dominio, internet, marca, ciberocupación.

¹ Abogado (Universidad Católica del Táchira, 1990), Magister Scientiarum en Gerencia Mención Mercadeo (Universidad Nacional Experimental del Táchira, 1996), Especialista en Derecho Mercantil (Universidad de Carabobo, 1999), Especialista en Derecho Tributario (UCAT, 2006), Doctorando en Ciencias Gerenciales (Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada), Doctorando en Ciencias, Mención Derecho (Universidad Central de Venezuela), Profesor Titular de la UCAT. Profesor de Postgrado en las Universidades de Los Andes, UCAT, UCAB, Escuela Nacional de Hacienda Pública (ENAHPI-IUT), UNEFA, Universidad Yacambú. Asesor gerencial. Correo electrónico: miguelarrieta@gmail.com

The regime of domain names and its relationship with trademarks

Abstract

The social changes determined by the massification of the use of new technologies and by the extension of the Internet has modified the way of doing business, especially through e-commerce. The backbone of this network is represented by the Domain Name System, which allows the identification of web pages and Internet browsing through a system that stands out for its simplicity and consistency. Some consider that the domain names constitutes a new distinctive sign of the entrepreneur in view of the necessary presence on the Internet and the value that they have to identify web pages that entrepreneurs make available to the users of that communication network. In the legal field, the domain names converges in its relationship with brands, which have the essential function of distinguishing products and services in the analog world. This tension between the proper regulation of the Trademark Law and the possibility of applying it to the Domain Names, highlights the diverse nature and registration regime that distinguishes them, given the impossibility of applying the principles of trademarks to the Domain Names, which has produced phenomena such as the cybersquatting and reverse seizure of domain names, as well as the marked interest that these phenomena have aroused in various international organizations, in order to establish effective methods to resolve disputes arising from the indicated conflicts, which has determined the establishment of international policies, particularly in the field of WIPO, to resolve the conflicts raised, including the URDPs, which have allowed the development of a nascent doctrine on the matter.

Keywords: domain name, internet, Brand, cybersquatting.

SUMARIO

1. Introducción. 2. De la Galaxia Gutemberg a la Galaxia Internet. 3. Los Nombres de Dominio. 3.1. Estructura de los Nombres de Dominio. 4. Los Nombres de Dominio: ¿nuevo signo distintivo del Empresario? 5. Sistema registral. 6. Conflictos entre Nombres de Dominio y Marcas. 7. Ciberocupación. 8. El Secuestro Inverso de Nombres de Dominio. 9. Algunas consideraciones sobre el procedimiento de la UDRP. 10. Reflexiones finales. Referencias bibliográficas.

1. INTRODUCCIÓN

La revolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)², ha representado uno de los cambios más significativos en la historia de la humanidad, en atención a los cambios sociales que ha determinado su

² Rico estima: "La convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las telecomunicaciones, generalizó el uso de la expresión 'Tecnologías de la Información y las Comunicaciones' (TIC), simbiosis que ha producido notables cambios en todas las áreas de la sociedad". RICO, Mariliana. *Comercio electrónico, Internet y Derecho*. 2ª. Ed. Bogotá: Legis, 2005, p. 2. Esto resulta de la interacción entre las tecnologías de cálculo y el manejo automatizado de la información, con las telecomunicaciones, además de la cibernética, la robótica, entre otras, en sentido amplio.

uso³, de tal suerte que prácticamente no hay aspecto de la vida que pueda mantenerse al margen de su influjo. Aunado a los cambios dimensionales producidos por las tecnologías que permiten el manejo automatizado de la información, con la interacción de las telecomunicaciones mediante redes telemáticas, dada la susceptibilidad de transmitir información a sitios remotos, lo cual ha representado un cambio exponencial en cuanto a la forma en que las personas interactúan, celebran negocios, estudian o trabajan. Esto ha tenido una particular relevancia a partir de la disposición de una red global de información (que realmente es un conjunto de redes informáticas inteconectadas), que ha permitido aumentar exponencialmente la capacidad de interactuar a nivel global, lo cual tiene un sustrato técnico importante determinado por la posibilidad de identificar las páginas web para permitir a los usuarios *navegar* en ese mar de innumerables computadores interconectados, lo cual pone en tensión la identificación de las páginas web, con aspectos propios de la propiedad intelectual, especialmente por su confluencia con las marcas.

2. De la Galaxia Gutenberg a la Galaxia Internet

Esta reconfiguración de la sociedad se produce como consecuencia de la evolución del pensamiento y modos de percibir la información⁴, en un paralelismo entre el desarrollo de la imprenta, que modificó 3000 años de tradición oral, cuando se comenzó a transcribir y traspasar a un lenguaje y simbología escrita; ponderándolo desde el punto de vista de la sociedad de la información, en la cual el desarrollo de la cultura multimedia, caracterizada por la intensa interacción en cuanto a los medios y formas de presentación diversa de la información, confluye en una nueva forma de pensar y representar simbólicamente el pensamiento, más allá del lenguaje puramente escrito, hacia una interacción dinámica del pensamiento simbólico multidimensional. Esto es lo que se ha descrito como el tránsito de la *Galaxia Gutenberg* hacia la *Galaxia internet*⁵, toda vez que si bien la imprenta nos incluyó en una *aldea global* de la cual nos hablaba Mc Luhan, porque internet nos proyecta a una dimensión estratosféricamente más amplia.

³ Estos cambios han sido de tal magnitud, que se habla de la existencia de una *tercera gran ola* (Toffler, 1982), para significar las transformaciones socioculturales que la tecnología ha traído en la vida de los seres humanos, al representar la tercera etapa de transformaciones sociales determinadas por la tecnología; la primera de ellas es el cambio de las sociedades nómadas, por las sedentarias gracias a la agricultura y la de la sociedad rural por la urbana, en virtud de la revolución industrial.

⁴ CASTELLS, Manuel. *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. 6ª. ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 2006.

⁵ BRIGGS, Asa y BURKE, Peter. *De Gutenberg a internet*. Bogotá: Taurus, 2006.

Internet es una red global compuesta por un conjunto de redes en computadores interconectados por medios telemáticos. Esta red posee además una gigantesca biblioteca digital de datos, en la que se puede conseguir todo tipo de información de cualquier naturaleza, sobre personas, empresas, instituciones, etc., la cual es utilizada con fines del más diverso carácter, con la particularidad de permitir comunicaciones interactivas, multimedia, intercambio de ficheros, datos, bases de datos, imágenes, video, por ejemplo.

Hacia finales de los años 60 del siglo pasado, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, mediante la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados (DARPA⁶), estableció una infraestructura consistente en una red de comunicación para el intercambio interactivo de información, concebido como proyecto un militar destinado a la interconexión de centros militares o a la toma de decisiones ante un ataque nuclear, en el marco de la *guerra fría*. Este proyecto fue creado por investigadores de la *National Science Foundation* (NSF), lo cual determinó que, hacia mediados de los años 70, comenzara a funcionar la ARPANET, con la finalidad indicada, la cual, posteriormente, interconectó centros de investigación, universidades. En 1983, se adoptó el protocolo de información TCP/IP⁷, como estándar generalmente aceptado para su funcionamiento y, hacia 1990, dejó de funcionar la ARPANET, para dar paso, con el *enfriamiento* de la posibilidad del peligro inminente de un conflicto nuclear, por la caída del bloque soviético y la perspectiva fundamental de dar usos comerciales y de otras índoles a esta infraestructura tecnológica comunicacional a escala global; la cual, por lo demás, ha tenido un papel preponderante en su interacción (e interdependencia), con la globalización económica.

Internet se caracteriza por la presencia de muchas redes de distinta naturaleza, dentro de las cuales una de las más importante es la *www* (*World Wide Web*), porque la información se envía por medio de *paquetes de información*, mediante la utilización de protocolos de información, como el protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia por Hipertexto)⁸ y el desarrollo e intercambio de contenidos multimedia (texto, gráfico, sonido, video, etc.). Esto ha permitido un desarrollo exponencial y relevante, cuyo impacto se ha

⁶ Conocido como *Department of Defense's Advanced Research Projects Agency*.

⁷ Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) es un sistema de protocolos de información que permiten la prestación de servicios Telnet, FTP, correo electrónico y otros entre computadores conectados, así pertenezcan a una misma red.

⁸ *Hypertext Transfer Protocol*. Los hipertextos son enlaces que permiten trasladarse de una parte a otra, desde un mismo documento o página web, o bien trasladarse de una página web a otra. Estos hipertextos constituyen la concepción básica de la *navegación* por la red.

proyectado en las relaciones sociales, la educación, las formas de interacción y la comunicación entre las personas, particularmente, en el mundo de los negocios, mediante el desarrollo del comercio electrónico en sentido amplio y por sus posibilidades para incorporarse a las relaciones laborales (teletrabajo), las relaciones administración-administrado (gobierno electrónico), entre muchas otras.

3. Los nombres de dominio

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés *Domain Name System*), constituye uno de los sustratos funcionales de internet, cuando facilita la navegación o tránsito de los usuarios en las páginas web, mediante un sistema jerárquico e integrado, si se piensa en términos mnemotécnicos para facilitar la identificación de las mismas. Las computadoras conectadas a dicha red tienen una identificación única denominada *dirección IP*, la cual está compuesta por una serie de números separados por puntos⁹ y, según el sistema indicado, tiene una suerte de correspondencia con este sistema sencillo, fácil de entender y de captar, para identificar páginas web, ubicarlas y recordarlas, dentro de ese enorme océano o galaxia en que se ha convertido el ciberespacio¹⁰. Este sistema también permite el funcionamiento del correo electrónico, así como muchos otros servicios de internet.

La utilidad del DNS estriba en su sencillez, que se opone a la identificación meramente numérica de los computadores donde se encuentran alojadas las páginas web, que entorpecería enormemente el espectacular desarrollo que ha tenido Internet, precisamente por la posibilidad de identificar, enrutar, dirigir las comunicaciones en ese caótico océano, mediante un sistema fácil de aprender y recordar, ubicando lógicamente una nomenclatura temática que comprende la estructura jerárquica y lógica que determinó su establecimiento. El sistema funciona sobre la base del *correlato* entre los Nombres de Dominio (NDD) y las direcciones IP, su desarrollo se atribuye generalmente a John Postel, puesto que, en los albores de su génesis como proyecto militar, fue atribuido contractualmente con la Universidad de Los Angeles California (UCLA), quien mantenía la lista de los computadores

⁹ Estos números o direcciones IP (*Internet Protocol*), comprenden una serie de cuatro números separados por puntos, que van entre el 0 y el 255.

¹⁰ Normalmente, están compuestos por grupos, que se hallan separados por puntos que indican el *host*, dominio, subdominio, tipo de organización o actividad y el país donde se encuentra el vínculo.

que albergaban las direcciones internet. Posteriormente, con el crecimiento del número de computadores y direcciones, se comenzó a pensar en un sistema que no fuese tan oneroso para Estados Unidos, por lo que se atribuyó a ese científico la elaboración de las reglas básicas para su funcionamiento.

3.1. Estructura de los nombres de dominio

El DNS comprende una estructura administrativa, básicamente integrada por: la Autoridad para la Asignación de Número en Internet (IANA, *Internet Assigned Numbers Authority*, por sus siglas en inglés), organismo que supervisa globalmente la asignación de las direcciones IP, así como por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, por sus siglas en inglés), organización multinacional sin fines de lucro, encargada de administrar la asignación de nombres de dominio a nivel global, la cual es gestionada por una Junta de Directores, compuesta por seis representantes de las organizaciones de apoyo, quienes se ocupan de las secciones específicas para administrar este sistema de asignación; cuestión a todas luces polémica por cuanto ha despertado cierta sensibilidad, en tanto a que algunos sectores cuestionan que un ente privado administre *la columna vertebral de internet*. No obstante, su gestión ha permitido el crecimiento armónico, sin mayores traumas, de un proceso tan explosivo, como el crecimiento en el número de dominios registrados.

Según Bertoni¹¹, el DNS funciona sobre la base de una estructura jerárquica y descentralizada: “jerárquica porque está organizada en niveles –siguiendo el mismo principio de diseño de Internet– y descentralizada porque el directorio no reside en un único sitio central sino que está asignado, por partes, a diversos nodos de la red.” De modo que estos dos principios son esenciales para entender el funcionamiento del sistema.

Por otra parte, el DNS se apoya en la existencia de una gran base de datos de nombres y números organizados para garantizar su funcionamiento. Así la gran mayoría de estos nombres tienen una representación unívoca, sobre una estructura que contiene básicamente tres partes, con elementos

¹¹ BERTONI, E. “Nombres de Dominio: una expresión que merece ser protegida”. En: *Internet y Derechos Humanos. Aportes para la discusión en América Latina*. Eduardo Bertoni (comp.) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2014, p. 150.

comunes y particulares, puesto que la mayoría de los URL¹² comprenden: a) una parte común, que representa las siglas *http://* (referida al protocolo de información) y *www* (red global de información); b) seguido de *Los Nombres de Dominio*, que tienen una identificación única en cada una de los niveles que comprende. En primer lugar, se encuentra el nombre de la persona, sociedad, institución, organización o empresa, que sea titular del sitio web de que se trate (Nombres de Dominio de Segundo Nivel), que son los que identifican a la persona, institución o empresa; c) luego, se encuentran los denominados *Nombres de Dominio de Primer Nivel* o TLD (*Top Level Domain*), referidos a la actividad desarrollada por la empresa, institución o su país de procedencia o afiliación. Estos últimos se distinguen en dos grupos básicos fundamentales: a) Los “gTLD”, NDD de Primer Nivel Genéricos (*Generic Top Level Domain*), que comprenden las categorías fundamentales agrupadas esencialmente por tipo de actividad¹³, los cuales pueden ser patrocinados¹⁴ o no patrocinados y abiertos o cerrados, según que tengan restricciones para su uso (como las

¹² URL proviene de la voz inglesa *Uniform Resource Locator*, que se puede traducir en español como *Localizador Uniforme de Recursos*. Este localizador es una marca de identificación empleada para encontrar recursos, documentos e imágenes en internet.

¹³ Dentro de los cuales encontramos los vinculados a instituciones gubernamentales ‘gov’, educativas ‘edu’, militares ‘mil’, comercio ‘com’, recursos en la red ‘net’ y organizaciones altruistas ‘org’, asignadas desde 1984. Posteriormente, en 1988, se introdujo el ‘int’, para instituciones internacionales; en 2001, la ICANN incorporó los dominios genéricos ‘biz’, y ‘museum’; en 2002, ‘name’, ‘coop’, ‘aero’, ‘pro’; en el año 2004, admitió dominios superior patrocinados por entidades privadas. En 2008, se adelantó una nueva política para la apertura en el mecanismo de asignación y finalmente, a partir del año 2012, se incorporó un sistema de subastas que está ampliando significativamente su funcionamiento para grandes empresas.

¹⁴ Los Nombres de Dominio Patrocinados (sTLD, siglas en inglés de *Sponsored Top Level Domain*) son propuestos por una agencia o institución independiente, que posee reglas específicas para optar a la utilización de dicho dominio. Serían los casos de los dominios: ‘aero’, reservado para las empresas de transporte aéreo y patrocinado por la *Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques*; ‘asia’, para la región de Asia, Australia y el Pacífico, patrocinado por *DotAsia Organisation Ltd.*; ‘cat’, reservado para la cultura y lengua catalana (Fundación puntCat); ‘coop’, reservado para cooperativas (Dot Cooperation LLC); ‘edu’, reservado para instituciones con fines educativos (EDUCAUSE); ‘gov’, para instituciones pertenecientes al Gobierno federal de Estados Unidos (*.gov Domain Registration*); las ‘int’, que corresponde a los organismos internacionales y reservada por la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA); ‘jobs’, relacionado con el empleo (*Employ Media LLC*); ‘mil’, que corresponde a instituciones relacionadas con el Departamento de Defensa de Estados Unidos (*DoD Network Information Center*); ‘mobi’, con dispositivos móviles (*Afilias Technologies Limited*); ‘museum’, para museos (*Museum Domain Management Association*); ‘post’, con servicios postales (Unión Postal Universal); ‘tel’, con telecomunicaciones (Telnic Ltd.); ‘travel’, con el turismo (Tralliance Registry Management Company, LLC.); ‘xxx’, con contenido para adultos (ICM Registry LLC).

de instituciones internacionales '.int', o instituciones gubernamentales de los Estados Unidos '.gov'¹⁵), o no (empresas comerciales '.com'); y los "ccTLD" Nombres de Dominio de Primer Nivel con Código de País (Country Code Top Level Domain), que comprenden los NDD asignados conforme la división política del conglomerado de países, establecido de conformidad con la Norma ISO¹⁶, n.º 3166, que establece un código de dos letras, determinado por la nomenclatura identificativa de cada país ('.ve' para Venezuela, '.co' para Colombia, '.uk' para el Reino Unido, '.es' para España, '.ar' para Argentina, por ejemplo). Es preciso indicar que se ha asignado dentro de cada país a un organismo o institución encargado de la asignación de dichos nombres genéricos de primer nivel con código de país; de esta manera, en Venezuela, esto corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual la ejerce por medio del NIC-VE¹⁷.

En todo caso, conviene puntualizar que, en cuanto a la asignación de los NDD, que si bien sus mecanismos de asignación y registro están descentralizados, no puede existir un Nombre de Dominio idéntico a otro, salvo que se encuentren en alguno de los otros gTLD. Por ello, cada Nombre de Dominio constituye una especie de *canal*, que permite dirigir la comunicación hacia un determinado servidor para acceder a páginas o portales web. Esto determina un elemento de identidad, toda vez que, a diferencia con los números telefónicos (que permiten igualmente enrutar la comunicación dentro de una red de comunicación telemática *telefónica*, pero con carácter anónimo), los NDD pueden indicar la titularidad de quien posee el signo en particular; se utilizan para identificar y comunicarse (u obtener información), específicamente, con respecto a quien se supone que es su titular.

4. Los nombres de dominio: ¿nuevo signo distintivo del empresario?

Dada la impresionante expansión, crecimiento y masificación internacional de su uso, se ha convertido en una necesidad, para personas y empresas, en especial, tener presencia en internet, como medio necesario para

¹⁵ En el caso de las páginas de organismos públicos gubernamentales venezolanos, se emitieron las Normas Técnicas para la Asignación de Nombres de Dominio para Órganos y Entes, que conforman la República Bolivariana de Venezuela, disponibles en: http://www.conatel.gob.ve/files/marco_legal/normativa_tecnica.pdf

¹⁶ *International Standardization Organization* (Organización Internacional para la Estandarización de la Calidad).

¹⁷ División Conatel encargada de la administración de los dominios venezolanos.

tener audiencia en el ámbito de la sociedad de la información, en su tránsito hacia la sociedad del conocimiento. Si se consideran los cambios sociales que ha generado la masificación del uso de la red global de información en la sociedad contemporánea, una de las áreas donde dichos cambios se han manifestado de forma más resaltante es, precisamente, la manera de hacer negocios. En efecto, el comercio electrónico domina buena parte de las principales actividades comerciales en el mundo actual, favorecido por otro fenómeno económico que le está estrechamente vinculado: *la globalización económica*¹⁸, conforme a la cual las actividades económicas generan consecuencias relevantes en todo el mundo y plantea, sin duda, una paradoja en la realidad comercial actual, toda vez que se presentan importantes oportunidades para aprovechar la globalización de los mercados¹⁹. No obstante, estos se transforman con una gran rapidez, al exigir a las empresas aprovechar las economías de escala, así como segmentar y globalizar las ofertas de bienes y servicios²⁰.

Esto determina que para los empresarios tener presencia en internet resulta una prioridad incontestable, de donde resaltan los NDD, como elemento identificador del empresario en la red. Pero, a su vez, plantea que, al enfrentarnos a un entorno global, es perfectamente posible que se repitan nombres y denominaciones, que pueden integrar determinados NDD. Cuando un determinado usuario de internet teclea en la barra de su navegador el nombre de un comerciante, negocio o empresa que conoce, seguramente espera conseguirse con la página web, sitio web o portal que corresponde a esa empresa y esto no siempre es así.

¹⁸ En efecto, la relación entre globalización económica y comercio electrónico resulta cada vez más evidente, si se considera que el comercio electrónico, en particular, el comercio electrónico en internet, debido a sus propias características, facilita la comunicación y la contratación entre personas que se encuentran en lugares remotos, lo cual favorece el intercambio electrónico comercial.

¹⁹ SARRA, Andrea. *Comercio electrónico y Derecho*. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000, p. 277, considera que, frente a la realidad actual del comercio internacional en la actualidad, puede afirmarse que enfrenta una paradoja: "Por un lado, se presentan oportunidades nunca vistas para aprovechar la globalización de los mercados y, por el otro, éstos se transforman constantemente de una manera sustancial y abrumadora (se reducen o se amplían, se imponen barreras o se las suprime, se diversifican negocios o se reconcentran, etc.), con seguridad, se tornan intensamente competitivos".

²⁰ SARRA, Andrea. *Comercio electrónico... op. cit.*, pp. 278-279, estima, al respecto, que: "En este cambiante entorno, las empresas, corporaciones e incluso los Estados han tenido que internacionalizarse para poder responder adecuadamente a la demanda de los mercados cada vez con mayor nivel de segmentación".

Entonces, más allá de la función que originalmente desempeñaban, desde el punto de vista esencialmente técnico, los NDD se han proyectado sobre una dimensión comercial amplia como elemento que sirve para la identificación del empresario en el ciberespacio. Por esto, resulta lógico que un determinado comerciante, titular de una marca, con derechos sobre un producto, o una simple persona natural individualmente considerada, desee registrar un determinado dominio para tener presencia virtual en la red, de tal suerte que su propio nombre, denominación comercial, social, firma mercantil o marca, pueda constituir un nombre de dominio.

De modo que el nombre de dominio puede constituir un elemento de extraordinaria importancia desde el punto de vista mercantil, por representar la puerta de entrada o un medio de contacto que determina la presencia de un empresario en internet, toda vez que la interactividad propia de esta red de información hace que el proceso de localización de los comerciantes, negocios, empresas, productos, se realice mediante la utilización de navegadores, motores de búsqueda, etc., los cuales utilizan fundamentalmente dichos NDD para acceder a las páginas web, portales, etc., en las que el empresario tiene su representación virtual.

Si además consideramos el crecimiento exponencial del comercio electrónico, como nuevo paradigma mercantil en la sociedad del conocimiento, lo cual ha determinado novedosas e insospechadas maneras de hacer negocios, mediante modalidades de comercio electrónico directo (el pedido, el pago y el despacho, se realizan por medios electrónicos)²¹, de comercio electrónico indirecto (el pedido y el pago se realizan por medios electrónicos, mientras que el despacho por medios físicos, como la adquisición de bienes y servicios tangibles); debemos concluir que, para la mayoría de los empresarios, resulta una prioridad insoslayable tener presencia en la web, lo cual precisa contar con un dominio que garantice dicha presencia virtual.

Ahora bien, el grado de desarrollo y amplitud de las operaciones que realice el empresario en internet, dependerá del tipo de actividad que realice e igualmente del grado de desarrollo en cuanto al comercio electrónico que sus operaciones determinen. Así, las primeras tienen que ver con los diversos modelos de negocios que desarrolle (modalidades B2B, B2C, C2C,

²¹ Según Rico, este tipo de comercio: "tiene por objeto bienes inmateriales, se refiere a pedidos electrónicos, pago y suministro en línea de bienes y servicios intangibles": RICO, Mariliana. *Comercio electrónico... op. cit.*, p. 18,

por ejemplo²²); pero también dependerá del nivel que el empresario posea en cuanto a la interactividad de su actividad empresarial, por cuanto el comercio electrónico comprende una etapa evolutiva, conforme a: a) un nivel incipiente, cuando los comerciantes poseen páginas web, pero esta tienen un carácter informativo (sobre productos, servicios, ubicación o sobre la propia empresa); b) una etapa primaria, cuando el empresario utiliza su página web, con la finalidad de interactuar con su clientela (enviar y recibir informaciones, quejas, pedidos, etc.); c) un nivel de desarrollo superior, cuando el empresario no solo cuenta con página o portal web que tenga un carácter interactivo, sino que además lo utiliza para automatizar las operaciones que realiza (ventas *on line*, pagos electrónicos, interactuar con clientes, bancos y proveedores mediante extranets, por ejemplo).

En todo caso, no cabe duda de que los NDD constituyen un elemento de extraordinaria importancia para los empresarios. No obstante, es cuestionable que se le pueda llegar a considerar como un nuevo signo distintivo (equiparable desde el punto de vista mercantil a la firma mercantil, rótulo, marca, por ejemplo), toda vez que la distintividad propia del signo distintivo (considerada como su característica y función práctica esencial), no necesariamente constituye el elemento preponderante en la naturaleza y función propia de los NDD. Los signos distintivos obedecen a la necesidad de los empresarios para crear una imagen frente al mercado, a fin de generar una clientela propia y fiel, que permita diferenciarse de los competidores.

Ahora bien, la distintividad del signo constituye una situación de hecho, naturalmente mutable, que puede aumentar, disminuir, diluirse y recuperarse, puesto que se refiere a un *status*, a una condición en un momento determinado. Por otra parte, tradicionalmente, se ha estimado que la distintividad está referida a un ámbito geográfico determinado (país, región), conforme el principio de especialidad, lo cual se contrapone a la realidad propia de internet, que se caracteriza por un entorno virtual esencialmente transfronterizo, global.

²² Modalidades que hacen referencia a esquemas negociales, según los cuales: a) B2B, corresponde a la modalidad *Business to Business*, o interempresarial, que corresponde a la realidad negocial de la mayor parte de las grandes empresas que realizan la mayor parte de sus operaciones total o parcialmente por medios electrónicos; b) B2C, es decir *Business to Consumer*, o entre empresas y consumidores, que corresponde con las operaciones comerciales realizadas mediante la vinculación directa con los consumidores finales; c) C2C, *Consumer to Consumer* (entre consumidores), que comprende una amplia variedad de plataformas comerciales, en las que muchas veces la empresa es un intermediario que facilita las operaciones entre operadores privados, como las páginas: mercadolibre.com, deremate.com, ebay.com, entre otras.

Para Sánchez Calero²³, los signos distintivos son: “bienes de naturaleza inmaterial sobre los que recae un derecho de exclusiva. Son, por tanto, bienes que pertenecen a sus titulares, quienes pueden usarlos sin limitación, transmitirlos y oponerse a que sean usados por los terceros sin su autorización.” En el caso de los nombres de dominio, su registro confiere un derecho para su utilización; cuestión que no necesariamente habilita la posibilidad de ejercer acciones directas, en su uso, por parte de terceros, toda vez que no se pueden traslapar los principios del derecho registral o marcario a los nombres de dominio. Por lo que pareciera que no se les puede calificar como *signos distintivos*, sino como *elementos de identificación*, bajo los parámetros legales actuales.

Si bien es polémica la consideración de los NDD, como un nuevo signo distintivo, diverso de los existentes (firma mercantil, marca, rótulo, entre otros), no cabe duda de que cumplen una función identificativa de las personas, negocios, productos etc., en la red de redes. Toda vez que si bien es identificable su proximidad funcional, difieren en cuanto a los principios que los regulan sus autoridades y procedimientos de registro, su aplicación territorial o extraterritorialidad, que se ha manifestado en los frecuentes casos de registros de dominios que luego son subastados (en muchos casos para evitar procedimientos judiciales o administrativos aunque hayan podido ser registrados de mala fe) o los de personas famosas como músicos o artistas, casos toponímicos, como nombres de ciudades (como el caso de la página *barcelona.com*)²⁴, pues según Míquel Rodríguez²⁵:

la dinámica en el proceso de inicial expansión de internet se originase una carrera por ser el más rápido en registrar determinados nombres, por la aplicación del aforismo *‘first come, first served’*, lo cual trajo toda una serie de inconvenientes ante el fenómeno de registro de dominios correspondientes a marcas, empresas conocidas en unos lugares y en otro no.

²³ SÁNCHEZ CALERO, Fernando. *Instituciones de Derecho Mercantil*, Vol. I. Madrid: Mc Graw-Hill, 1997, p. 154.

²⁴ Información sobre este caso, se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0505.html>.

²⁵ MÍQUEL RODRÍGUEZ, Jorge. “Nombres de dominio y signos distintivos en internet”. En: *Comercio Electrónico y protección de los consumidores*. Madrid: Editorial La Ley, 2001, p. 336.

Si bien es cierto que el nombre de dominio cumple una función esencialmente técnica, su consideración práctica en el mundo actual trasciende el carácter de simple herramienta, por cuanto permite la identificación de personas y empresas en internet, aunque más que como elemento de identificación o signo distintivo, sino como elemento de identificación de la procedencia de un determinado contenido en la red, aunque estos contenidos representen la información relativa a un determinado empresario o producto, que permite, además, interactuar mediante las operaciones de comercio electrónico directo. No todos los NDD cumplen una función distintiva de identificación del empresario, por cuanto existen algunos que solo sirven para localizar recursos en internet sin finalidades comerciales, por lo que si son medios de identificación de los empresarios, no siempre cumplen con dicha función. Barzallo²⁶ afirma que la calificación de un NDD, “como marca o como signo de mera identificación, dependerá de los contenidos de la página web y la naturaleza de éstos.” Por ello, estos siempre deben cumplir una función de localización y, en algunas veces, de distinción.

Las situaciones problemáticas planteadas por los conflictos en materia de registros de los NDD constituyen un claro ejemplo de la tensión existente entre las nuevas realidades negociales planteadas en el mundo de la virtualidad, propia de la sociedad de la información, al enfrentarse la realidad de sistemas legales establecidos para una realidad analógica, las cuales se enfrentan a los nuevos derroteros que plantea *la sociedad red*²⁷.

5. Sistema registral

En la mayor parte de los sistemas jurídicos, se debe cumplir con trámites administrativos (registro), para obtener una protección legal de los signos distintivos, por lo que cabría preguntarse si la finalidad perseguida por dichos trámites es proteger la distintividad propiamente dicha o el signo en particular. En este caso, resulta claro que los NDD difieren de los signos distintivos del empresario, en cuanto al sistema registral al cual están sometidos, puesto que:

a) *Las denominaciones comerciales* (firmas individuales, razón de comercio y denominaciones sociales, según los casos) están sometidas a los

²⁶ BARZALLO, José Luis. *La propiedad intelectual en internet*. Quito: Ediciones Legales, 2006, p. 99.

²⁷ Denominación dada a esta reconfiguración propia de la sociedad actual, a cargo de CASTELLS, Manuel. *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. 6ª. Ed., México: Siglo Veintiuno Editores, 2006.

procedimientos establecidos por la normativa mercantil (en Venezuela, las disposiciones del Código de Comercio, en concordancia con la Ley de Registros y del Notariado), los cuales comprenden el principio de inscripción en el Registro Mercantil para que no existan empresarios individuales o sociales con firmas iguales (lo cual en la práctica puede suceder)²⁸.

b) *Las marcas* son sometidas a un procedimiento administrativo de registro sometido a la aplicación de la normativa nacional. En Venezuela, se rige por la Ley de Propiedad Industrial de 1955 y los Tratados Internacionales suscritos sobre la materia²⁹, que ha determinado un ámbito envuelto en polémica en los últimos años, en virtud que, mientras el país perteneció a la Comunidad Andina de Naciones, se contó con un marco normativo adaptado a los estándares más actuales en cuanto a su protección³⁰; situación que se vulneró por la intempestiva salida del país de ese esquema regulatorio, lo que nos hizo retroceder varias décadas en dicha protección legal, situación no resuelta hasta el momento³¹. El procedimiento registral comprende una fase de oposición, en la cual, quien se considere con mejor derecho, puede controvertir la inscripción y el posterior control jurisdiccional. No obstante, la adscripción a normas nacionales y la normativa internacional también determinan la aplicación de los Tratados Internacionales, con particular relevancia en materias a *la protección de marcas notorias*, de las que destacan, además, la existencia de un organismo intergubernamental especializado de la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

²⁸ El procedimiento de registro se inicia con la *reserva del nombre*, que implica la búsqueda de la denominación solicitada en la base de datos del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN), para su posterior registro (conforme los artículos 26 al 31 y 202 del Código de Comercio), lo cual, en la práctica, permite que no haya denominaciones comerciales iguales, para empresarios individuales ni sociales, dentro del ámbito territorial de cada Registro Mercantil (originalmente organizados por Circunscripciones Judiciales estatales); actualmente es de forma nacional en las registradas en la antedicha base de datos del organismo público en cuestión; por lo que pueden existir tanto firmas personales, como sociedades mercantiles con firmas mercantiles y denominaciones sociales iguales en diferentes estados.

²⁹ En el ámbito internacional, hay un amplio marco normativo desde la Convención de París para la protección de la propiedad industrial de 1883 (con sus múltiples revisiones); el Acuerdo de Madrid de 1891, el Acuerdo de Niza en materia de clasificación internacional de productos y servicios y los TRIPS, sobre aspectos de la Propiedad Intelectual en el Comercio, que rigen, además, en el ámbito del libre comercio y en la Organización Mundial del Comercio, actualmente.

³⁰ La materia estuvo regida por la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

³¹ Aun cuando Venezuela solicitó su ingreso en Mercosur (después de un tortuoso y accidentado proceso de aceptación), para el momento en que este artículo es elaborado, se encuentra suspendida de ese mecanismo de integración subregional, respecto del cual no fue incorporada, al sistema normativo venezolano, la normativa de ese mecanismo, incluida la relativa en materia de Propiedad Intelectual.

c) *Los NDD*, porque su registro abarca un sistema de carácter internacional administrado por la ICANN, la cual no trata sobre la aplicación directa de las normas y principios del Derecho Marcario. Por lo que existe la particularidad de que no se precisa acreditar circunstancia alguna para proceder al registro del dominio en cuestión.

La confluencia de los tres (3) niveles normativos señalados (los dos últimos, en particular), es lo que produce fundamentalmente los conflictos entre los NDD y las marcas.

En cuanto al sistema registral de los NDD, la administración del DNS fue coordinada, inicialmente, por el gobierno de Estados Unidos, mediante la IANA, como organismo gubernamental³². Luego, ante el exponencial crecimiento de las redes conectadas, decidió entregar la administración de los gTLD no sometidos a limitaciones o abiertos (.com, .net, .org), a una empresa privada³³, mientras que los cerrados (.gov, .mil, .int, .edu), tienen normas particulares para su asignación, realizada en diferentes instituciones³⁴. Posteriormente, cuando internet se fue internacionalizando, comenzó un proceso de presión a EEUU, a fin de desmonopolizar la administración del registro de los NDD, el cual culminó con la publicación del denominado *Documento Blanco*³⁵, en el que el gobierno estadounidense indicó su intención de cesar la coordinación de los números IP y DNS.

En 1998, se creó la ICANN, como organismo que asumió la coordinación de estos dominios a nivel global. Aspecto controvertido, por cuanto una institución privada ejerce esa función a nivel global, aunque basado en organismos consultivos a nivel global. No obstante, según López y Castillo³⁶: “Los aspectos técnicos justifican cierta supeditación de los estados a determinadas organizaciones privadas que establecen normas derivadas de la autorregulación, que acabarán vinculando a aquéllos.” De modo que

³² Información tomada de unos documentos denominados RFC (*Request for Comments*), que se basan en las recomendaciones de expertos, fruto de procesos de consultas, dentro de los cuales destacó el RFC 1591.

³³ *Network Solutions, Inc.*

³⁴ Los .gov, forman parte de la *General Services Administration*, dependencia del gobierno norteamericano; los .mil, pertenecen al Departamento de Defensa norteamericano; los .int, son asignados por la IANA, como parte de un Convenio Internacional, y los .edu, corresponden a *Network Solutions, Inc.*

³⁵ *White Paper*. Declaración de política sobre la administración de los nombres y direcciones de Internet”. Disponible en: <http://wipo2.wipo.int/process1/whitepaper/index-es.htm>

³⁶ LÓPEZ, David y CASTILLO, Víctor. “En torno al conflicto entre nombres de dominio y otros signos distintivos de las empresas. Las políticas uniformes de resolución de conflictos”. *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, n.º 24, 2012, p. 191.

a pesar de las objeciones de algunos países para que una entidad privada tenga el control sobre la *columna vertebral de internet*, como se anunció en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, en Túnez durante 2005³⁷, se acordó mantener el sistema de gestión de los NDD por parte de la ICANN. Según Bertoni³⁸: “La forma en que opera este sistema es mediante delegación de autoridad... Este sistema altamente descentralizado ha resultado extraordinariamente escalable y robusto, características que son parte de las causas de la rápida expansión mundial de Internet, que sigue avanzando sin detenerse.”

Por ejemplo, para la asignación de los ccTLD, se ha conferido, a cada país, la potestad de determinar quién será el administrador de dicho dominio geográfico, el cual no está subordinado a los gTLD, sino que tienen un carácter independiente de los mismos. En el caso de Venezuela, el dominio .ve, se le había asignado, por parte de la ICANN originalmente, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), organización de carácter académico³⁹; sin embargo, con posterioridad, dicha asignación se otorgó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)⁴⁰, que la gestiona y administra, mediante el Centro de Información de Red de Venezuela (NIC.ve), encargada, además, de realizar los registros a través de reglas básicas establecidas para tal fin⁴¹. Estas reglas, si bien no determinan condiciones distintas a la de la mayoría de los países, han sido calificadas por Bertoni⁴⁴ como un modelo de asignación del dominio, de *alta injerencia estatal*, por cuanto se encuentra: “bajo la órbita directa del gobierno y sin participación de la sociedad civil interesada en el desarrollo de Internet y en la defensa de los derechos de sus usuarios.” Aparte de incluir dentro de las razones para la suspensión o eliminación de los dominios, “la solicitud de cualquier autoridad competente.”

³⁷ Algunos de esos países fueron Venezuela y la República Islámica de Irán.

³⁸ BERTONI, Eduardo. *Nombres de dominio... op. cit.*; p. 151.

³⁹ La entidad encargada de la administración y gestión técnica era el Servicio Automatizado de Información Científica y Tecnológica (SAICYT), que posteriormente se transformó en la Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (REACCIUN). En el año 2000, se creó por decreto presidencial el Centro Nacional de Tecnologías de Información.

⁴⁰ INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY, IANA, *Delegation Record for .ve*, 2007. Disponible en: <http://www.iana.org/domains/root/db/ve.html>

⁴¹ CENTRO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL. *Condiciones de registro de nombres de dominio .com, .web, .net, .org, .co, .info de tercer nivel .ve.*, s.f. Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/files/marco_legal/condiciones_nic_ve.pdf

⁴² BERTONI, Eduardo. *Nombres de dominio... op. cit.*; p. 159.

6. Conflictos entre nombres de dominio y marcas

El empresario precisa crear una imagen de su empresa, sus productos y sus servicios, que le permita actuar exitosamente en mercados competitivos, a fin de incrementar la clientela, mediante la identificación de los productos o servicios que fabrica, vende o comercializa y, con ello, distinguirlos de los similares que ofrece la competencia, mediante estos elementos inmateriales indispensables para la empresa y de un incontestable valor. Esto cobra una especial dimensión en el ámbito de *la nueva economía*, puesto que el crecimiento del uso de internet y el correspondiente auge del comercio electrónico, ha determinado posibilidades insospechadas de incrementar la base de clientes y de llegar a mercados globales, lo que representa, además, nuevas formas y medios para hacer negocios.

Para lograr los objetivos empresariales en internet, es indispensable lograr tener presencia en el mundo digital, lo cual precisa contar con *web sites* que sean reconocibles mediante NDD, los cuales permitan identificar la empresa, producto, servicio o bien al propio empresario. La forma de acceder, en a las páginas web de una determinada empresa, institución o persona, es a través del SND, sistema complejo en su estructura, sencillo de utilizar y de comprender, el cual requiere, en primer término, la realización del registro de dicho NDD.

El registro de los NDD, según Bentata⁴³, “no está apoyado en leyes ni en tratados, y la mayor parte de los registradores han adoptado una actitud pasiva en cuanto a los registros... sólo rechazan nombres absolutamente idénticos.” No obstante, no se pueden aplicar los principios del derecho marcario a una materia de naturaleza formalmente distinta, pues, no está imbuida de los principios de territorialidad, especialidad y exclusividad, sino que son de carácter global y diverso, mientras dan prioridad al registro para el derecho a poder utilizarlo. De allí que las entidades encargadas del registro de los NDD se enfrentan a un dilema: se ponen exigentes en los recaudos solicitados para proceder al procedimiento registral, a fin de proteger los derechos de terceros a costa del éxito del negocio, o bien dejan esta función en manos del usuario, cuando otorgan cualquier registro sin exigir mayores requisitos previos⁴⁴.

⁴³ BENTATA, Víctor. *Los temas críticos en propiedad industrial*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, 2002; p. 140.

⁴⁴ En la práctica, se exige normalmente una declaración contractual de uso de buena fe, en la cual el solicitante indica que no viola los derechos de terceros, particularmente en materia de propiedad intelectual, además de certificar que sus datos son reales. El valor del registro es de naturaleza contractual, por lo que la violación de los términos implica la cancelación del nombre.

El sistema registral de los NDD, establecido en la RFC 1591 (en la cual se determinaba el derecho prioritario de quien registre primero, principio *first come, first serve*), en una primera etapa de la práctica, permitió innumerables violaciones de derechos de terceros, particularmente en materia de propiedad intelectual. Si bien se ha considerado también que internet es un espacio para la libertad en general (de empresa, de expresión, de conexión, propicio a la globalización y a vencer las fronteras) y que, por tanto, no falta quien propugne que no debería ser un espacio regulado, también es cierto que no puede ser un espacio que se sustraiga a la aplicación del derecho, por lo que se precisa una normativa apropiada para regular los conflictos surgidos en la práctica.

Ahora bien, los conflictos, en general, surgen por virtud de la naturaleza diversa de los NDD respecto de las marcas, toda vez que el registro de una marca otorga un derecho exclusivo para su titular en el ámbito territorial (pueden coexistir marcas iguales para productos diferentes), mientras que la primera persona que registre un NDD tendrá, en principio, el derecho exclusivo para utilizarlo. Existen limitaciones legales para registrar determinadas denominaciones o signos como marca, por ejemplo, las descripciones genéricas o de uso común, las cuales no pueden registrarse como marca, pero sí como NDD. Por otra parte, no pueden existir marcas pertenecientes a distintos titulares que se puedan confundir (respecto a una misma categoría o especialidad, en un mismo ámbito territorial); mientras que esto ocurre con frecuencia en internet, debido al alcance global que la caracteriza.

La concurrencia entre NDD y otros signos puede ocurrir cuando el registrante de un NDD, que se ampara en un signo preexistente de su empresa o personal, coincide con el signo idéntico o similar de una empresa que actúa en un sector diferente de actividad. Estos son conflictos que se producen evidentemente por la unicidad de los registros de nombres de dominio en un TLD y por la inexistencia del principio de especialidad. En otro orden de ideas, cuando se registra un NDD, se produce una suerte de bloqueo, que provoca necesariamente que se planteen conflictos entre todos aquellos que deseen registrar el mismo NDD. Conflictos que se plantearán nacionalmente y también entre nacionales de distintos países. Conflictos, además, que tendrán como cuestión central determinar quién tiene el derecho a ese nombre de dominio. Al respecto, Míquel⁴⁵, plantea que:

⁴⁵ MÍQUEL RODRÍGUEZ, Jorge. "Nombres de dominio y signos distintivos en internet". En: *op. cit.* p. 337.

...lo que empezó siendo una especie de premisa con axiomas del estilo de una igualdad en la red, y la reivindicación de una extraña variedad del principio de prioridad registral, originó rápidamente situaciones que en el mundo ajeno a la red, con leyes de ámbito territorial y jurisdiccional claramente delimitados, se identifican con conductas claramente antijurídicas, en donde se sanciona la mala fe, o el aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

La coexistencia de dos (2) sistemas de protección en materia de propiedad intelectual, con la protección de los NDD, plantea una situación análoga, en cierta medida, a los conflictos que pueden producirse entre el derecho marcario, respecto a las denominaciones comerciales, toda vez que representa la yuxtaposición de dos sistemas normativos que determinan las diferencias esenciales entre sistemas registrales de naturalezas divergentes, por cuanto este derecho está inspirado por principios de naturaleza territorial y especialidad, que si bien está sujeto a la aplicación de tratados internacionales sobre la materia⁴⁶, posee fuentes normativas nacionales relevantes. La protección de los NDD, en cambio, se refiere a un sistema registral internacional, de carácter privado, el cual ha determinado que la resolución de los conflictos, producidos hasta ahora, se han resuelto fundamentalmente mediante arbitraje⁴⁷.

Resulta natural que el empresario utilice signos distintivos para identificar su empresa, productos, servicios, respecto de la cual ostentan derechos de propiedad intelectual, con los cuales se identifican en el mundo analógico, por lo que, en el ámbito del ciberespacio, es lógico que los deseen utilizar en este espacio virtual, mediante los mismos NDD, de tal suerte que los usuarios de internet, quienes son sus potenciales clientes y consumidores, puedan localizar su empresa, productos y servicios.

Los NDD tienen capacidad distintiva, cuando cumplen una función similar a las marcas. No obstante, estas permiten la identificación de bienes y servicios en el mundo material; mientras que aquellos son propios de internet e identifican empresas, instituciones y personas en la red (pueden estar conformados por marcas). Sin embargo, Ríos estima que: “la estructura del

⁴⁶ Ríos estima que la territorialidad que rige la protección marcaria: “no sólo se establece en las legislaciones nacionales de los países, sino que está recogida en convenios y acuerdos internacionales (Convenio de París, Capítulo Trip o Adpic de la Organización Mundial del Comercio) y en los distintos acuerdos regionales.” RÍOS, Wilson. *La propiedad intelectual en la era de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC's)*. Bogotá. Universidad de los Andes, 2009, p. 453.

⁴⁷ Normalmente, en los contratos de registro establecidos entre los entes de registro y solicitantes, se incluyen cláusulas compromisorias con mecanismos de arbitraje para casos de controversia, lo cual ha permitido que el mayor parte del desarrollo interpretativo de la doctrina en la materia.

sistema tradicional de marcas registradas ha entrado en crisis, pues tiene un espectro territorial definido, en tanto que el sistema de nombre de dominio tiene una cobertura global y ecuménica⁴⁸.

Para hacer frente a los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas, se han adelantado algunas iniciativas concretas, dada la plurijurisdiccionalidad en el tratamiento de los NDD. Esto ocurre, según Barzallo, debido a la existencia de: “innumerables registros que se pueden obtener rápidamente en internet, se complican las controversias en el mundo real con múltiples legislaciones y tratamientos sobre marca⁴⁹. La más importante de estas iniciativas está representada por la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, siglas en inglés de *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*), la cual ha sido aprobada por la ICANN⁵⁰ y está destinada fundamentalmente (aunque no exclusivamente) a terminar con la ciberocupación.

Esta normativa se complementa, además, con la normativa reglamentaria dictada por el mismo organismo⁵¹ y por la reglamentación adicional dictada por la OMPI. Estas políticas se han aplicado por parte de diversos organismos internacionales (el principal de los cuales es la OMPI⁵², mediante el Centro de Arbitraje y Mediación). El sistema ha funcionado de forma importante, toda vez que, con anterioridad, era frecuente que la resolución de los casos se hiciera mediante pagos a los ciberocupas, mientras que, en la actualidad, se ha logrado restituir los NDD a los titulares de marcas ocupadas por terceros y así recuperar a los titulares de las marcas una serie de dominios usurpadas por terceros.

A continuación, se describirán algunos rasgos de estos fenómenos de concurrencia entre NDD y marcas.

⁴⁸ RÍOS, Wilson. *La propiedad intelectual... op. cit.*, p. 453.

⁴⁹ BARZALLO, José Luis. *La propiedad intelectual... op. cit.*, p. 52.

⁵⁰ Aprobada el 24 de octubre de 1999. Esta normativa está disponible en: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/>

⁵¹ Reglamento de la UDRP, aprobado por ICANN el 24 de octubre de 1999. Reglamento modificado de la UDRP, aprobado el 30 de octubre de 2009. Reglamento de la UDRP, aprobado el 28 de septiembre de 2013.

⁵² Reglamento adicional de la OMPI, relativo a la UDRP, vigente a partir del 01 de diciembre de 1999. Reglamento adicional de la OMPI, relativo a la UDRP, en vigencia desde el 14 de diciembre de 2009. El nuevo Reglamento adicional de la OMPI, relativo a la UDRP, está vigente desde el 31 de julio de 2015.

7. Ciberocupación

La expansión exponencial de internet y el fervor por registrar cuanto antes el mayor número posible de NDD, dio lugar al registro abusivo de un sinnúmero de signos distintivos, así como a la subasta y hasta la extorsión para ceder dichos NDD. Esto, también, ha dado lugar al fenómeno de la *ciberocupación*⁵³, que ha sido definido por la OMPI, como: “el registro deliberado y de mala fe, como nombres de dominio, de marcas notoriamente conocidas y otras, con la esperanza de poder vender los nombres de dominio a los titulares de dichas marcas o simplemente de tener una ventaja deshonesta sobre la reputación de dichas marcas”. En tal sentido, Barzallo destaca que la OMPI prefiere referirse al fenómeno de *ocupación abusiva de NDD*, en lugar de *ciberpiratería*: “por considerar a este último como más adecuado cuando se trata de violaciones al derecho de autor.... lo contrario nos lleva a la definición de actos iguales, de diferentes maneras, dependiendo la rama del derecho en la que se tratan”⁵⁷. En todo caso, la ciberocupación comprende el registro abusivo de un NDD por parte de alguien, a sabiendas de que existe otra persona que tiene un mejor derecho que él, con la finalidad de sacar un provecho económico inapropiado (como obtener una recompensa o pago para devolverlo, transferirlo o cesar su uso, o bien para desviar tráfico en internet). Vale decir que es una suerte de práctica predatoria de estos elementos identificadores de internet, que han padecido personas conocidas, artistas, empresas, marcas conocidas, productos, servicios, etc., con incidencia clara en el ámbito comercial y efectos en el mundo entero.

Según Brandt⁵⁵, las modalidades más frecuentes de ciberocupación, son: 1) ciberocupación propiamente dicho: referido al intento de registro de mala fe, en el que el autor vende el dominio para obtener dinero o bien para no utilizarlo (*parking*) y cobrar por ello; 2) ciberocupación por tipeo (*typosquatting*): referido al registro de términos mediante el tipeo erróneo, parecido al de una marca conocida; 3) ciberocupación comercial (*domainer*): cuando una persona obtiene ingresos económicos por simplemente comprar y vender dominios; 4) ciberocupación por captura (*dropcatcher*): cuando los actores se apresuran a tomar NDD populares después de que se vence su registro; 5) ciberocupación por muestreo (*domain tasting*): que consiste en adquirir NDD por un período de 5 días de reembolso y reintegrar los que no son comerciales; 6) ciberocupación por parqueo (*domain parking*): cuando, mediante una página web, se publicitan dominios y se cobra una cantidad pequeña, cuando las personas hacen click en las mismas.

⁵³ Correspondiente al término inglés *cybersquatting*.

⁵⁴ BARZALLO, José Luis. *La propiedad intelectual... op. cit.*, p. 53.

⁵⁵ BRANDT, Leopoldo. *La toma ilegal de dominios en internet*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2008, p. 15.

Destaca el hecho de que la UDRP presupone la existencia de un interés legítimo sobre el NDD, a cuyo efecto las decisiones han estimado suficiente la presencia de una marca registrada⁵⁶, que, según Brandt, conducirá a: “que se deje de lado la presunción de inocencia”⁵⁷, frente al que no sea titular de una marca, que conduce a que se considere de mala fe, y falta de interés legítimo a quien no sea titular de la marca.

8. El secuestro inverso de nombres de dominio

El secuestro inverso de NDD⁵⁸ consiste en una práctica contraria a la ciberocupación (por ello, también es conocida como *ciberocupación inversa*), y ocurre cuando un tercero registra una marca, con la finalidad de impedir que el titular de un NDD, pueda acceder al mercado. De acuerdo con Brandt: “Se trata de un esfuerzo de parte del titular de una marca comercial registrada, de obtener o tomar el Nombre de Dominio de un poseedor legítimo que lo ha registrado de buena fe”⁵⁹, por lo que representaría la utilización, por parte del titular de la marca, de su derecho territorial para obtener la cancelación del NDD. Normalmente es realizado por empresas grandes o personas famosas, que utilizan su poder y acceso a acciones jurídicas para lograr una práctica que violaría intereses legítimos de titulares de NDD⁶⁰.

9. Algunas consideraciones sobre el procedimiento de la UDRP

Las reglas establecidas por la ICANN y reconocidas (recomendadas y aplicadas) por la OMPI, se resuelven, mediante la consideración de un panel de expertos designados al efecto, como un procedimiento alternativo de resolución de conflictos sobre la materia, a fin de que se utilice sobre la base de la relación contractual establecida en el contrato de registro (entre el solicitante del dominio y el ente registrador). Por ello, solo se emplean los gTLD para los

⁵⁶ Conviene puntualizar que la UDRP solo se limitó al registro abusivo al caso de las marcas, mientras dejó de lado otros derechos de Propiedad Intelectual, como las denominaciones de origen, por ejemplo; lo que ha conducido en la práctica a su aplicación extensiva.

⁵⁷ BRANDT, Leopoldo. *La toma ilegal de dominios... op. cit.*, p. 16.

⁵⁸ *Reverse Domain Name Hijacking*. También se le denomina *Hostigamiento al buen uso del NDD*.

⁵⁹ BRANDT, Leopoldo. *La toma ilegal de dominios... op. cit.*, pp. 18-19.

⁶⁰ Casas ha considerado, al respecto, que a estos casos podría resultar aplicable: “no sin dificultades, la doctrina de la marca renombrada y la marca notoria, pero es de destacar que esta notoriedad le viene por su conocimiento por parte del público de la Red, es decir, notoriedad en el mercado virtual”: CASAS, R. “Políticas uniformes para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio”. En *Régimen jurídico de internet*, Madrid: Editorial La Ley, 2002, p. 95.

casos de marcas y casos de ciberocupación⁶¹ (aunque muchos consideran que se puede utilizar extensivamente a los casos de secuestro inverso de NDD), así como a las marcas notoriamente conocidas⁶².

Conviene puntualizar que la carga de la prueba corresponde al demandante, quien debe probar la existencia de los siguientes elementos: a) el NDD es idéntico o engañosamente parecido a una marca (de producto o servicio), respecto de la cual el demandante tiene derechos; b) el titular del NDD no tiene derechos o intereses legítimos sobre él; c) el NDD ha sido registrado de mala fe⁶³. Se considera prueba de esto cuando se hubiera registrado con el único objeto de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de la marca o a terceros dispuestos a pagar por dicho NDD o cuando se hubiere registrado para impedir que el titular de la marca lo utilice o se haya realizado con la finalidad de perturbar los negocios de un competidor⁶⁴.

Los criterios de similitud, en los NDD respecto de marcas registradas, tienen que pasar por el análisis de la misma y teniendo en cuenta que no se puede aplicar el principio de la especialidad marcaria, siendo considerado suficiente que se intente enajenar o de forma alguna buscar una retribución económica con el NDD o bien para impedir que el titular de la marca, la refleje en un NDD, o afectarle comercialmente (intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañando su buen nombre), o alterar el tráfico en internet a favor del supuesto infractor. Haber utilizado el registrante, el NDD o hacer preparativos para utilizarlo y ser conocido en Internet con una oferta de buena fe de productos y/o servicios constituyen conductas que debe acreditar el titular del NDD en el procedimiento de defensa de su registro.

⁶¹ Op. Cit., p. 1526.

⁶² Este es un aspecto particularmente polémico, porque, para algunos expertos, ha servido para proteger a las grandes empresas, las cuales tienen debidamente protegidas sus marcas, a diferencia de las empresas pequeñas, a las cuales les resultaría más complicado utilizar las UDRP. Conviene, además, recordar que, en idéntico sentido a esta normativa, se encontraba la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a la cual perteneció Venezuela, hasta que el entonces presidente Hugo Chávez, anunció el 22 de abril de 2006, y siendo aplicable su normativa hasta el año 2011.

⁶³ Quedan excluidos, por no considerarse registrados de mala fe, aquellos casos de registros de NDD justificado por derechos de libertad de expresión u otras causas legítimas de naturaleza no mercantil, así como los casos de controversias de buena fe entre titulares de derechos en competencia sobre los que existan nombres *equívocamente similares*.

⁶⁴ Cualquier empresario que haya registrado de buena fe un nombre de dominio, lo podrá probar por cualquier medio (planes comerciales, correspondencia mercantil, etc.

El procedimiento se debe sustanciar por parte de un proveedor de solución de controversias, quien ha sido calificado por la ICANN. Por ello, es preciso indicar que la normativa busca garantizar un procedimiento administrativo internacional que tome en cuenta los diversos sistemas jurídicos, por parte de los expertos, mediante un proceso expedito, realizado en internet, el cual puede conducir a la cancelación del NDD⁶⁵ y que, por lo demás, no excluye la posibilidad de que puedan existir acciones judiciales⁶⁶ (en puridad no producen cosa juzgada)⁶⁷, aunque contractualmente los registros remiten a la aplicación del arbitraje, como procedimiento de mayor aceptación a nivel mundial.

Los dictámenes de los diversos casos prácticos han permitido establecer una doctrina aplicable que ha enriquecido la consideración y la aplicación de la normativa a los casos concretos, lo cual resulta esencial en una materia, por una parte, novedosa y, por otra, de alta incidencia e importancia a nivel mundial, cuyas decisiones están orientando la aplicación jurídica concreta en un ámbito relevante para el comercio electrónico de cara a su desarrollo futuro.

10. REFLEXIONES FINALES

La masificación del uso de internet ha determinado un nuevo ámbito de relación y comunicación entre los seres humanos, pero también un espacio de exponencial crecimiento de las operaciones comerciales a nivel mundial. Dicho crecimiento ha sido facilitado por uno de los aspectos propios de la arquitectura de funcionamiento de dicha red de comunicaciones, como es el sistema de Nombres de Dominio que permite de forma sencilla y orgánica la ubicación de las diversas páginas web, así como el crecimiento armónico de la red, mediante el sistema indicado.

⁶⁵ Eventualmente, puede conducir a su transferencia, si se comprueba que fue registrado de mala fe y el demandante victorioso desee utilizarlo. Caso contrario sería la cancelación (cuando el demandante declarado con lugar para su pretensión), decide no utilizarlo; por último, si se desestima la petición, el demandado podrá seguir utilizándolo.

⁶⁶ Brandt considera que, por el hecho de entablar un procedimiento conforme la UDRP, no impide que el titular de la marca y el del NDD, en “cada una de las partes, puede entablar un proceso judicial antes, durante o después de un proceso iniciado en virtud de la Política Uniforme” (BRANDT, Leopoldo. *La toma ilegal de dominios... op. cit.*, pp. 26-27).

⁶⁷ Ríos estima que, de conformidad con las reglas de jurisdicción, competencia y legislación aplicables, en estos casos: “se podrá acudir en tal evento a la jurisdicción del país del domicilio o residencia habitual del solicitante del registro de nombre de dominio. También se podrá acudir a la jurisdicción del país donde se encuentre el registrador”: RÍOS, Wilson. *La propiedad intelectual... op. cit.*, p. 469.

Ahora bien, la multiplicación, en el número de recursos en la red, ha determinado la importancia en el ámbito comercial, especialmente debido al crecimiento del comercio electrónico, el cual implica, para los empresarios, una prioridad tener presencia en la red, para lo cual se precisa contar con NDD, que permitirían identificar sus productos y servicios en el ámbito digital.

Tal es la importancia que se le ha dado a los NDD que algunos autores estiman que constituyen una nueva tipología de signo distintivo para el empresario. No obstante, si bien es cierto que los NDD cumplen una función que permite ubicar a los empresarios en la red, también esta no es su función esencial, puesto que tienen un sustrato fundamentalmente técnico en el redireccionamiento del tráfico informacional en la red internet; por lo que, sin duda, podríamos calificar a los NDD como un elemento identificador del comerciante con una creciente importancia, pero sin alcanzar la categoría conceptual *mercantil* de signo distintivo del mismo, toda vez que su naturaleza tiene un carácter y una finalidad diversas (porque el signo distintivo sirve para individualizar el negocio, producto o servicio del empresario, mientras que el NDD es un elemento técnico de internet, que permite redireccionar una comunicación hacia un determinado sitio web dentro de dicha red telemática).

El registro de los NDD tiene un sistema administrado a nivel global, de gran sencillez, el cual no precisa de mayores requisitos, al estar determinados por el principio *first come first served*, que se contrapone a los principios propios del derecho marcario, en el que existe un procedimiento administrativo calificativo del derecho del solicitante del registro de la marca, en garantía de cualquier persona, la cual pudiese tener interés legítimo que pudiese eventualmente afectarse por dicho registro (imbuidos por lo demás en los principios de especialidad y territorialidad en su consideración normativa, más allá de la existencia de normas contenidas en Tratados Internacionales que rigen la materia).

De manera que la aparente incongruencia entre el sistema de registro de los NDD y de las marcas, obedece en cierta medida a la tensión existente entre las normas creadas para un mundo analógico y las realidades propias de la sociedad de la información, de naturaleza interactiva, global y tecnológica, que precisa de la actualización y adecuación de los sistemas normativos nacionales para reconocer las realidades cambiantes, en especial, al ser una consecuencia de las nuevas realidades negociales.

Los sistemas para la resolución de controversias en materias de NDD, como el sistema de la URDP, han demostrado tener la virtud de permitir que personas, en diferentes países del mundo, puedan solventar buena parte de los conflictos producidos en la materia, como los casos de ciberocupación. Esto ha permitido que se vaya desarrollando una doctrina sobre la materia, basada en la experiencia de los panelistas de diferentes países del mundo, quienes consideran la experiencia desarrollada, al sancionar los registros de NDD realizados de mala fe, con la finalidad extorsiva, a fin de generar tráfico de forma inadecuada o basarse en la notoriedad de personas, marcas o productos conocidos, etc.

No obstante, estas experiencias, basadas en fórmulas de resolución alternativa de conflictos, no excluyen la posibilidad de conflictos de naturaleza judicial, pues, se basan en normas de carácter contractual entre los registrantes de los NDD y las entidades de registro; por lo que se precisa que se actualice la normativa sobre la materia, bien a nivel nacional o bien por vía de tratados internacionales que permitan métodos expeditos y uniformes para resolver los diferentes tipos de conflicto generados y que se seguirán generando en el futuro, en obsequio y garantía del necesario equilibrio entre la protección de los legítimos derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y el ambiente propicio para el continuo desarrollo y expansión del comercio electrónico y de las comunicaciones telemáticas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BARZALLO, José Luis. *La propiedad intelectual en internet*. Quito. Ediciones Legales, 2006.
- BENTATA, Víctor. *Los temas críticos en propiedad industrial*. Mérida, Venezuela: Universidad de Los Andes, 2002.
- BERTONI, Eduardo “Nombres de Dominio: una expresión que merece ser protegida”. En: *Internet y Derechos Humanos. Aportes para la discusión en América Latina*. Eduardo Bertoni (comp.) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 2014.
- BRANDT, Leonardo. *La toma ilegal de dominios en internet*. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2008.
- BRIGGS, Asa y BURKE, Peter. *De Gutenberg a internet*. Bogotá: Taurus, 2006.
- CASAS, R. “Políticas uniformes para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio”. En “Régimen Jurídico de Internet” Madrid. Editorial La Ley, 2002.
- CASTELLS, Manuel. *La era de la información: economía, sociedad y cultura*. 6ª. ed. México: Siglo Veintiuno Editores, 2006.
- MAESTRE, Javier. *El derecho al nombre de dominio*. Madrid. Edición Dominiuris.com, 2001.

- MÍQUEL RODRÍGUEZ, Jorge. "Nombres de dominio y signos distintivos en internet". En: *Comercio Electrónico y protección de los consumidores*. Madrid: Editorial La Ley, 2001.
- RICO, Mariliana. *Comercio electrónico, Internet y Derecho*. 2ª. Ed. Bogotá: Legis, 2005.
- RÍOS, Wilson. *La propiedad intelectual en la era de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC'S)*. Bogotá: Universidad de los Andes, 2009.
- SARRA, Andrea. *Comercio electrónico y Derecho*. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2000.
- SÁNCHEZ CALERO, Fernando. *Instituciones de Derecho Mercantil*. Vol I. Madrid: Mc Graw-Hill, 1997.
- TOFFLER, Alvin. *La tercera ola*. Barcelona, España: Plaza & Janés, 1982.

Referencias electrónicas

- CENTRO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, CONATEL. *Condiciones de registro de nombres de dominio .com, .web, .net, .org, .co, .info de tercer nivel .ve.*, s.f. Disponible en: http://www.conatel.gob.ve/files/marco_legal/condiciones_nic_ve.pdf [Consulta: Marzo 20, 2017].
- INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY, IANA. *Delegation Record for .ve*, 2007. Disponible en: <http://www.iana.org/domains/root/db/ve.html> [Consulta: Marzo 20, 2017].
- LÓPEZ, David y CASTILLO, Víctor. "En torno al conflicto entre nombres de dominio y otros signos distintivos de las empresas: las políticas uniformes de resolución de conflictos". En: *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, n.º 24. Disponible http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/1369/0212-7237_24_183.pdf?sequence=4 [Consulta: Marzo 20, 2017].