

USO DE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

por ANDRÉS ECHEVERRÍA B.*

RESUMEN

Los nombres de dominio son creaciones intelectuales de los solicitantes y sirven como identificación exclusiva de cada titular en la red de computadores. Integran el concepto de propiedad intelectual. Sin embargo, Internet existe con pocas regulaciones, las que son dadas por las entidades que actúan como entes delegados para la asignación de nombres de dominio. En la práctica, los dominios pueden coincidir o no con las marcas. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: mientras que las marcas identifican un producto o servicio, o un establecimiento, en el caso del dominio es sólo una dirección electrónica. El uso de un nombre de dominio puede caer tanto bajo situaciones amparadas por las normas sobre las marcas, sobre nombres comerciales o sociales, o bajo situaciones de competencia desleal, dependiendo del caso. El autor estudia las diversas situaciones en que puede haber infracciones por el uso de nombres de dominio, las que pueden constituir eventualmente delitos. Analiza también, entre otros temas, si la utilización de un nombre de dominio puede satisfacer la obligación legal de uso de marca, resume varias de las normativas establecidas para la solución de controversias, y sugiere estrategias para la adecuada defensa de los derechos. Concluye que es necesario estudiar y comprender la naturaleza jurídica de los nombres de dominio para hacernos compatibles con los otros derechos de propiedad intelectual existentes.

ABSTRACT

DOMAIN NAMES. THEIR RELATION WITH TRADE-MARKS

Domain names are intellectual creations of their applicants, and they serve as exclusive identification of each holder in the world wide web of computers. Domain names are intellectual property. However, Internet exists

* Agradecemos a la empresa Interdoman habernos facilitado la información para este artículo.

with few regulations, which are issued by the agencies delegated to assign domain names. In practice, domain names may or may not be identical to trade-marks. But there is a substantial difference, because trademarks identify products or services, or a firm, while domain names is only an electronic address. The use of domain names may fall under the legal regimes governing trademarks, trade names, company names, or under unfair competition norms, depending on each case. The author analyses different infringements because of the use of domain names, which may even fall under criminal norms. Among other issues, the author also studies whether the use of domain names may satisfy the legal requirement to use trademarks, he summarises various norms to deal with controversies over the registration of domain names, and he suggests strategies to defend legal rights. The author concludes that it is necessary to study and understand the legal nature of domain names in order to make them compatible with other existing intellectual property rights.

I. INTRODUCCIÓN

Los nombres de dominio son una realidad nueva que se ha desarrollado de modo vertiginoso y de una forma que le descompone el alma a un abogado tradicional. Acostumbrados a ver surgir las instituciones debidamente reglamentadas y originadas en un "acto" de autoridad, sea una ley o un tratado internacional, nos enfrentamos a Internet, que es simplemente un "hecho"; que crea un sinnúmero de situaciones nuevas; que no tiene una "constitución", pero que al mismo tiempo genera una cantidad abrumadora de información acerca de sí misma y de todos los temas imaginables.

De los nombres de dominio tenemos una visión general, pero un poco "de oídas", un poco intuitiva. Nos parece, entonces, que debemos comenzar por recopilar información efectiva y cercana de cuál es la verdadera situación de la normativa para su otorgamiento. Hemos analizado la información de los países americanos que se encuentra disponible, y también de otros países de importancia mundial.

Analizaremos la relación que existe entre el uso de las marcas comerciales y los nombres de dominio de Internet. El trabajo está hecho en forma tal vez algo sesgada, porque no necesariamente pretende ser una mirada completamente objetiva sobre el tema propuesto, sino que, más bien, está influido por los temores de alguien que se dedica a inscribir y proteger marcas comerciales y ve una realidad nueva que constituye una amenaza cierta, para sus clientes, respecto de sus más preciados derechos de propiedad sobre sus marcas y sobre su propia identidad.

Paralelamente también nos invade la fascinación por un mundo completamente nuevo y de perspectivas ilimitadas que nos deslumbraba. Vemos cómo la humanidad ya no camina, sino que corre, a una integración de hecho, que implica un tremendo remezón a con-

ceptos que resultaban casi sagrados, como, por ejemplo, la soberanía nacional, las aduanas, los impuestos. Todos ellos se estremecen ante una realidad que los supera en un lapso ínfimo, que no les deja opción alguna para reaccionar ni adecuarse.

Desde la perspectiva del ciudadano común, muchos productos que antes eran prácticamente inalcanzables, hoy se piden por correo electrónico, se pagan mediante la tarjeta de crédito y se reciben, provenientes de cualquier lugar del mundo, en tan sólo unos días, por un servicio de *courier*.

Desde la perspectiva del empresario, surgen nuevas alternativas de negocios y, en muchos campos de la actividad, especialmente de los servicios, necesariamente se producirá un reordenamiento global.

También para nuestra especialidad se plantean desafíos interesantes: el mundo de los dominios puede llegar a ser casi tan vasto como el de las marcas comerciales, y el choque de ambos mundos genera gran actividad.

II. LOS NOMBRES DE DOMINIO

El análisis de la normativa de los distintos países para la aceptación del registro de nombres de dominio, nos permite ver que hay ciertas tendencias o conductas predominantes. En los países de la Comunidad Europea, mayoritariamente, se exige que haya una correspondencia directa entre el nombre de dominio y el de la organización solicitante, o, al menos, con sus marcas registradas. También, en general, se exige presencia local para otorgar dominios territoriales.

En el resto de Europa, en cambio, una proporción menor, pero todavía mayoritaria de países, exige la presencia local de los solicitantes para otorgar los dominios, y una proporción muy minoritaria exige correspondencia entre el nombre de dominio y el del solicitante o sus marcas. Sin embargo, se destaca el caso de Rusia, que tiene establecido un mecanismo mediante el cual una empresa, titular de una marca inscrita como dominio por un tercero, puede recurrir ante el registro, el cual suspende el dominio hasta que se llegue a un acuerdo. A su vez, el registro polaco tiene la política de no registrar marcas como dominios, a no ser que pertenezcan a quien lo solicita, y el registro de Islandia permite el uso de marcas como dominios, siempre que se cuente con la autorización del dueño de la marca.

En América, en cambio, menos de la mitad de los países exigen presencia local para otorgar nombres de dominio basados en el código territorial, y sólo un escasísimo número de países exige co-

responsabilidad entre el nombre del dominio y la denominación del solicitante. Se destacan en este aspecto Cuba, Guatemala y Perú.

En los Estados Unidos de América se espera que un nombre corresponda a una computadora física y que cada computadora tenga un nombre diferente.

En Canadá se recomienda que el solicitante se haga asesorar por su experto en imagen corporativa antes de solicitar el dominio, ya que sólo se permite uno por organización.

A nivel mundial, en la mayoría de los países en los que se acepta sólo un nombre de dominio por organización, una excepción permitida (cuando se aceptan excepciones) es que los nombres de dominio adicionales correspondan a marcas registradas de propiedad, debidamente acreditada, del solicitante del dominio.

Una cantidad significativa de países no expresa política alguna con respecto a las marcas y, de los que lo hacen, la enorme mayoría se limita a seguir una política de "buena fe", invitando a los solicitantes a adoptar una conducta, y en algunos pocos casos requieren una declaración expresa de no estar violando las marcas ni demás derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros.

Se podría decir que, desde la sola perspectiva de las marcas, este panorama es bastante desolador. De hecho, se ha dado forma a un verdadero "monstruo", como es la Internet, que da pie, en forma abierta e incontrolable, a diversas formas de violación de derechos, como los derechos a la privacidad y la honra de las personas y, muy particularmente, los derechos de autor y las marcas comerciales.

De ninguna forma pretendemos decir que la Internet no debería existir, ni tampoco que deba ser objeto de una regulación tal que entorpezca su operación. Es sólo que esta nueva y cambiante realidad nos pone frente al desafío de encontrar fórmulas eficaces de defensa de los derechos —en nuestro caso, los de propiedad industrial—, porque ellos son también parte esencial del desarrollo tecnológico y comercial del mundo.

En la búsqueda de estas fórmulas, debemos intentar aclarar qué son los nombres de dominio, cuál es su naturaleza jurídica, así como cuáles son sus puntos de convergencia o divergencia con las marcas comerciales, con los nombres comerciales, y con la razón social o nombre de las empresas en general.

El punto de partida radica en que, para los efectos de una eficaz comunicación, cada computadora conectada a esta red universal que es Internet, debe tener una identificación única. Para el entendimiento de las computadoras entre sí, un número es suficiente, y eso es el número IP, que es la identificación de cada máquina conectada a Internet.

Pero para las personas el manejo de un número, que necesariamente debe tener muchos dígitos, es sumamente engorroso. Nos resulta difícil de recordar y más difícil de escribir sin errores. Entonces optamos por algún tipo de palabra o secuencia de letras, que nos resulta más fácil de manejar y, además, nos brinda la posibilidad de buscar expresiones que, de algún modo, se puedan asociar fácilmente a nuestra identidad, facilitando así que nuestra identificación pueda ser recordada por las personas que esperamos que se comuniquen con nosotros. Estos son los nombres de dominio, y se asocian, de un modo para nosotros "mágico", a los números IP, librándonos, como usuarios, completamente de su presencia.

Los nombres de dominio se clasifican en dominios de nivel superior (TLD - Top Level Domains) y dominios de segundo, tercer o más niveles (los diferentes subdominios). Los dominios de nivel superior deben ser manejados dentro de la red por computadoras que cumplan con ciertas exigencias, como es, básicamente, que deben estar conectadas en forma permanente, día y noche, y todos los días del año, y ser controladas permanentemente por personal técnico de una cierta especialización.

Sin embargo, como en estricto rigor un dominio de nivel superior identifica sólo un espacio dentro de una computadora, no es necesario que cada dominio se encuentre en una computadora diferente, de modo tal que es posible arrendar un espacio virtual en una computadora física, que si cumple esas condiciones, la que, a su vez, puede prestar también el mismo servicio para muchos otros.

Los dominios de nivel superior se clasifican en:

a) Dominios genéricos de nivel superior (gTLDs-Generic Top Level Domains): .com, .net y .org; los cuales pueden ser obtenidos por cualquier persona o entidad.

b) Dominios especiales de nivel superior (sTLDs - Special Top Level Domains): .edu, .gov, .int y .mil; reservados sólo para entidades que cumplen ciertos requisitos en cada caso.

c) Dominios internacionales (o territoriales) de nivel superior (ccTLDs - Country-Code Top Level Domains), establecidos conforme al código de los dígitos de identificación de país, fijado por la norma internacional ISO-3166; los cuales pueden ser obtenidos libremente o quedan limitados a quienes cumplan ciertos requisitos, dependiendo de la normativa que se haya establecido en cada país.

A su vez, los dominios genéricos pueden ser:

a) Genéricos de uso mundial: .com, .edu, .net, .org e .int.

b) Genéricos, limitados para el uso exclusivo de los Estados Unidos: .gov y .mil.

En consecuencia, el nombre de dominio tiene como característica primordial, el ser un "identificador". Su propósito, tal como hemos dicho, es permitir que una determinada computadora sea identificada, sin error alguno, por todas las computadoras del mundo conectadas a la red.

Para un mayor rigor técnico, repetimos que lo que verdaderamente identifica la computadora es su número IP, el cual, a su vez, puede estar asociado a varios dominios. Lo que importa para los efectos de este análisis es que, a escala humana, con el solo uso del dominio (y desconociendo el número IP en particular), logramos identificar la dirección electrónica a la cual deseamos acceder.

Por definición, las marcas también tienen por principal propósito identificar. Sólo que parecen ser bastante más limitadas que los nombres de dominio: primero, porque generan frecuentes errores entre sus destinatarios y requieren de millonarias campañas publicitarias para darse a conocer. Luego, porque su ámbito de protección es limitado territorialmente, y también circunscripto sólo a aquellos productos o servicios con ella amparados.

Los dominios, en cambio, tienen un costo muy reducido y permiten una identificación universal, sin fallas.

La utilización de nombres de dominio ha dado lugar a innumerables conflictos con las marcas comerciales: tanto los que son propios de la existencia de múltiples marcas iguales, con presencia en distintos ámbitos del mercado, pero que llevadas al campo de los dominios dan lugar sólo a un único dominio; como los derivados del provecho que personas inescrupulosas han descubierto que pueden obtener del uso de marcas conocidas pertenecientes a terceros, al aplicarlas para identificar a sus propias computadoras; y también los provenientes del uso abusivo que algunas grandes compañías han pretendido hacer, contra personas que, de buena fe, han inscripto dominios que resultan en conflicto -o potencial conflicto- con marcas pertenecientes a esas compañías.

También los nombres de dominio pueden entrar en conflicto con otro tipo de denominaciones que no constituyen marcas comerciales y, adicionalmente, se prestan igualmente para hacer un uso abusivo de expresiones que no podrían ser inscriptas como marcas por ser genéricas, descriptivas o de uso común.

Un ejemplo de un conflicto por uso legítimo de un nombre de dominio se daría si el dominio "santiago.cl" fuera disputado por la Municipalidad de Santiago y dos prestigiosas, conocidas y muy antiguas empresas de la plaza, que son el Banco Santiago y la Radio Santiago.

Pero hay más, porque los dominios no sólo entran en conflicto con marcas y denominaciones comunes y de lugares geográficos:

chocan con el nombre mismo de las empresas, con la identidad de un fabricante, y no ya únicamente con una o varias de sus marcas.

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO. Establecer la naturaleza jurídica del nombre de dominio resulta indispensable para determinar qué normas le son aplicables.

En un principio, el nombre de dominio surge, en la raíz misma de la Internet, de la propia identidad de los organismos conectados a la red. Las universidades, centros de investigación, bibliotecas, etc., como es obvio, utilizan sus propios nombres para identificarse.

Luego comienza un uso masivo de la Internet y se torna comercial. El gobierno de Estados Unidos de América faculta a un organismo para hacerse cargo del manejo de estos nombres y asegurar a toda la comunidad que no haya repeticiones. Luego, el uso de la Internet se masifica internacionalmente, y se hace necesario que un órgano en cada país actúe -por delegación- en la asignación de los dominios, a fin de asegurar que cada uno siga siendo un nombre individual.

Salvo la situación de los Estados Unidos y otros muy pocos países en los que ha existido participación de la autoridad pública, se trata simplemente de una situación de hecho. La Internet existe y se tolera, pero no se regula por la autoridad pública. Las regulaciones existentes son dadas por las propias entidades que actúan como entes delegados para la asignación de nombres de dominio. Esas entidades dictan un "reglamento" u otra forma de regulación, al que deben someterse quienes soliciten un dominio.

Se establece, entonces, una suerte de acuerdo de voluntades entre el ente registrador y el solicitante, pero sin que exista una verdadera "negociación", en términos de igualdad, sino solamente un contrato de adhesión, por el cual el solicitante se atiene y acepta la normativa del ente registrador, y este último le asigna un nombre de dominio, generalmente sin adquirir otra obligación que la de no asignar el mismo nombre a otro.

Siguiendo la normativa fijada en el documento RFC 1591¹, la inmensa mayoría de las administraciones delegadas establecen en

¹ La RFC 1591 es lo que podríamos llamar la "constitución política" de los nombres de dominio. Es un documento, de marzo de 1994, escrito por Jon Postel (uno de los padres de la Internet), que entrega información sobre la estructura de los nombres en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS); específicamente sobre los nombres de dominio de nivel superior y acerca de la administración de los dominios. Por las normas de este documento se rige la inscripción de los nombres de dominio, tanto de los gTLD, como de los ccTLD. Ver texto en: [ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt](http://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt).

sus regulaciones que en materia de dominio es impropio hablar de "derechos" y "propiedad" sobre tales nombres, y que el nombre de dominio no constituye marca comercial.

Las cuestiones que se pueden plantear, entonces, son una reflexión en torno del valor de las disposiciones de las administraciones delegadas con las que el ciudadano o la organización contrata su dominio, en cuanto a que éste no le confiere un derecho de propiedad sobre el mismo.

Entendemos que hay propiedad plena de un bien cuando éste se ha adquirido de algún modo sancionado por la ley respectiva y existen sobre el mismo las facultades de uso, goce y disposición.

Son muy escasas las administraciones que limitan esas facultades. Sólo conocemos el caso de Israel, cuya normativa prohíbe la venta de dominios, en aparente consistencia con la circunstancia de que los dominios no constituyen "propiedad" de sus titulares.

En todos estos casos, la reglamentación tiene un origen fundamentalmente técnico y no jurídico, de modo que es más bien una declaración de intenciones respecto a cuáles derechos se generan, pero no necesariamente reflejan una realidad jurídica.

¿Qué se adquiere, entonces, cuando una administración delega asigna un dominio a una persona u organización y ésta paga por aquí?

Por parte de la administración delegada hay una obligación de hacer, que consiste en asignar ese determinado dominio al solicitante y comunicar tal asignación a toda la comunidad de Internet por vía de los mecanismos establecidos. Hay también una obligación de no hacer, que consiste en abstenerse de asignar el mismo dominio a terceros. Ésta es una obligación de carácter permanente.

Por parte del solicitante, existe la obligación de pagar un precio por la asignación del dominio y, generalmente también, la de pagar periódicamente una tasa de mantenimiento.

Perfeccionado el consentimiento, este contrato pasa a ser una ley para las partes y sólo puede ser modificado por la concurrencia de ambas voluntades o por causas legales.

Ahora bien, el nombre de dominio, en sí mismo, no es un bien que exista. No es algo que posea precedentemente la institución delegada para su administración. Se trata de un nombre, sí, o de una nominación cualquiera, creada o inventada al efecto por el solicitante, o que le pertenece con anterioridad, por corresponder a su nombre o a una marca registrada. Se puede decir, entonces, que el nombre de dominio es una creación intelectual del solicitante, que éste pide a la institución delegada que le reserve, para servir como su identificación exclusiva en la red.

Obviamente, el dominio se compone de dos elementos: uno que constituye el segmento propiamente identificador, y el otro que consiste en la designación del nivel en el cual ese dominio debe ser situado, que será idéntico para todos los que pertenecen al mismo (gTLDs, ccTLDs, o dominios secundarios).

Vemos pues que aunque la RFC 1591 y las normativas de los países establezcan que no existe una "propiedad" respecto de los dominios, en la práctica sí la hay, y es una propiedad intelectual.

Será necesario analizar, conforme con la legislación de cada país, cuál es el valor de las declaraciones generales de exención de responsabilidad incluidas en los contratos de adhesión. Es posible que la legislación de protección al consumidor depare más de una sorpresa a las entidades de administración delegada.

Creemos que esta tesis se refuerza si comparamos la naturaleza de los nombres de dominio con los de los números IP. Los números IP son la resultante de la estructura técnica que se adopta para la comunicación de las computadoras. Al generar una estructura consistente en tantos grupos de tantos dígitos cada uno, separados por puntos, se crea una cantidad perfectamente determinada de números.

La característica de los números IP, en consecuencia, es que son una cantidad limitada (aunque sea enorme) y están todos preestablecidos. Como consecuencia de lo anterior, son conocidos.

Los números IP "pertenecen" al ser "generados" por la IANA², y ésta los va asignando en una suerte de "concesión" a las entidades de administración delegada, quienes los reparten hasta los usuarios, a través de los proveedores de servicios de Internet.

Comparando ambos, vemos que los números IP son limitados, mientras que las posibilidades de dominios, son ilimitadas; y en tanto los primeros derivan de su propia estructura, los dominios son fruto del intelecto de los solicitantes.

Sintetizando, debemos concluir que el nombre de dominio es una creación intelectual del solicitante, cuya reserva para uso exclusivo en Internet, en un determinado nivel, se obtiene mediante un contrato con una institución de administración delegada.

Si aceptamos la tesis de que, por ser una creación del solicitante, el nombre de dominio corresponde a una "propiedad intelectual", debemos analizar cuál es el valor jurídico de dicha propiedad. Al respecto, analizaremos sólo la legislación chilena, cuya

² IANA: Internet Assigned Numbers Authority. Ente encargado de asignar los números IP y los nombres de dominio. Ver <http://www.iana.org>.

situación puede ser muy semejante a la de muchos países latinoamericanos.

La Constitución Política de Chile asegura a todas las personas: "El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular".

A su vez, el art. 584 del Cód. Civil de dicho país establece: "Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regula por leyes especiales".

Queda totalmente claro que tanto la Constitución Política como el Código Civil, reconocen en la creación intelectual una fuente originaria de propiedad; sin perjuicio de que leyes especiales la regulen porque pueden tener características específicas.

2. PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN INTELECTUAL SÓLO EN LOS DOMINIOS LITERARIOS, ARTÍSTICOS Y CIENTÍFICOS. La ley sobre propiedad intelectual, la Convención Americana sobre Derechos de Autor y la Convención Universal sobre Derechos de Autor, circunscriben el ámbito de sus disposiciones a esta protección. La ley de propiedad industrial también está circunscripta a derechos específicos como son las marcas comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales, aun cuando agrega también la posibilidad de amparar "otros títulos de protección que la ley pueda establecer".

En suma, la legislación específica no es apta para amparar y regular la situación de estas creaciones intelectuales que son los dominios. Nos encontramos, entonces, frente a una propiedad intelectual aun no regulada legalmente y, por lo tanto, sin una protección específica.

Algo semejante ocurrió años atrás con la situación del *software*, donde era clarísimo que esta nueva tecnología constituía una creación del intelecto, pero fue necesaria una modificación a la ley de propiedad intelectual, para incorporar la protección de los programas de ordenador, plena e indiscutiblemente, a sus disposiciones.

Hasta aquí en cuanto a la relación entre las partes que intervienen en la creación y asignación del dominio: el solicitante y el ente registrador.

Ahora debemos intentar determinar cuál es la situación jurídica del dominio con respecto a los terceros que hasta el momento no han tenido ninguna participación en el acuerdo de voluntades que hace posible su utilización en la red, pero se verán afectados por el uso que se haga del mismo.

Ya establecimos que el propósito del dominio es identificar un determinado sitio en la red. Frente a ello, la perspectiva de los

terceros va desde la total y absoluta indiferencia, hasta el verse profundamente afectados por la utilización no autorizada de su propia identidad o de sus marcas comerciales, pasando por ser un medio positivo de encontrar lo deseado, o bien ser víctima de engaño, en distintos grados, al ser inducidos a error respecto a lo verdaderamente deseado o a simples pérdidas de tiempo.

Es un hecho indudable que el acuerdo de voluntades entre el ente registrador y el solicitante que da lugar al uso del nombre de dominio puede afectar gravemente los derechos de terceros.

El análisis detallado de cada legislación nos dará las respuestas concretas que necesitaremos en cada país, lo que obviamente escapa a la magnitud de este trabajo. Repasaremos sólo dos normativas: el Convenio de París y el TRIPS.

El art. 6° bis del Convenio de París establece que los países de la Unión no sólo se comprometen a rehusar o invalidar el registro, sino también prohíbe "el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta".

El art. 8° del Convenio de París señala que "el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

Las normas, por tanto, son suficientemente claras. Sin embargo, su aplicación práctica al caso del uso de los nombres de dominio, es escasa, frente a lo previsto en el art. 9° del mismo Convenio, que permite el embargo de todo *producto* que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial; de modo que no se aplica este tipo de sanción a la situación de los dominios, en que el uso ilícito de una marca o nombre comercial no se produce en los productos, sino en un medio de comunicación.

Sí puede sostenerse que el uso no autorizado de determinados nombres de dominio, puede caer en alguna de las situaciones previstas en el art. 10 bis del Convenio de París, que sanciona la competencia desleal:

"1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

3. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE ESTA NORMA, DEPENDERÁ DE LA EFICACIA DE LOS MECANISMOS DE LA LEGISLACIÓN INTERNA DE CADA PAÍS PARA OBTENER SU SANCIÓN. Por su parte, el acuerdo TRIPS tampoco es ajeno a estas materias. En su art. 16 se establece:

"1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán la posibilidad de los miembros de reconocer derechos basados en el uso.

2. El art. 6° bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a los servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.

3. El art. 6° bis del Convenio de París (1967) se aplicará *mutatis mutandis* a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada".

En consecuencia, por aplicación del art. 16.1 del TRIPS, el titular de una marca de fábrica o de comercio tiene el derecho de im-

pedir que terceros, sin su consentimiento, la utilicen como nombre de dominio cuando confluyen las siguientes circunstancias:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar a la marca registrada.

b) Que el nombre de dominio se utilice para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca.

c) Que el uso del nombre de dominio dé lugar a la probabilidad de confusión con la marca en cuestión (si se trata de signos idénticos para productos o servicios idénticos, se presume la probabilidad de confusión).

d) Que el uso del nombre de dominio se haga en el curso de operaciones comerciales.

A su vez, el art. 16, inc. 3, del TRIPS, amplía enormemente la protección de las marcas notorias al establecer que el art. 6° bis del Convenio de París se aplica -bajo ciertas condiciones- a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales se registró la marca. De acuerdo con esta norma, y en relación con el tema que nos interesa en este estudio, los países deben prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida, utilizada, ya sea para productos idénticos o similares, o bien para bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Lo que es necesario definir es si, para los efectos de la aplicación de esta norma, el uso de un determinado nombre de dominio constituye, o no, uso de una marca.

Igualmente, se deberá definir si el uso de una marca ajena como dominio es suficiente en sí mismo para indicar una conexión entre los bienes y servicios a que se refiera el sitio *web* y el titular de la marca que ha sido adoptada como dominio.

Del mismo modo, será necesario definir si es probable que el uso de una marca ajena como dominio lesione los intereses del titular de la marca registrada.

El art. 41 del TRIPs establece: "Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso".

De esta forma, los países se obligan a contemplar en sus legislaciones medidas eficaces contra cualquier acción infractora a los derechos de propiedad intelectual, los que evidentemente comprenden también medidas contra la adopción de nombres de dominio que puedan constituir una infracción a los derechos de propiedad intelectual en su sentido amplio.

En la práctica, los dominios pueden coincidir o no con el uso de marcas. Sin embargo, hay una diferencia sustancial: en el caso de las marcas, éstas identifican claramente un producto, estampadas en el mismo, o en sus envases; o un servicio, mediante la identificación física de la oficina o lugar donde dicho servicio se presta, impresa en su publicidad, o en su papelería, facturas, etc.; o un establecimiento industrial o comercial, también escrito en el frontis del local, en su publicidad, papelería, facturas, etcétera. En cambio, en el caso del dominio, es sólo una dirección electrónica.

En el sitio *web* al que se accede mediante la utilización de un dominio que sea igual o semejante a una marca registrada de un tercero, puede ocurrir una muy variada gama de situaciones:

- a) Que en él se vendan productos o servicios de distinta clase con la misma marca;
- b) Que en él se vendan los mismos productos o servicios, con la misma marca;
- c) Que en él se vendan los mismos productos o servicios, pero con una marca diferente;
- d) Que en él se vendan productos o servicios diferentes con una marca diferente;
- e) Que él se utilice para fines reñidos con la moral, las buenas costumbres, o simplemente para abrigar causas ajenas a los intereses del titular de la marca (pornografía, proselitismo, drogas, activismo, política, etcétera).

De estas situaciones, la primera se podría decir que está suficientemente resuelta desde el punto de vista marcario: por aplica-

ción del principio de la especialidad, pueden coexistir marcas iguales, pertenecientes a distintos titulares, para identificar diferentes productos o servicios. Sin embargo, este principio también admite excepciones en algunas legislaciones, y particularmente en el art. 16.3 del TRIPs, en el caso de que el uso por terceros de una marca igual, aun cuando sea en otro ámbito de la economía, provoque la dilución del aspecto distintivo de una marca especialmente notoria, ya sea por indicar una conexión entre los bienes y servicios a que se refiera la página *web* y el titular de la marca que ha sido adoptada como dominio; o bien, si el uso de una marca ajena como dominio es probable que lesione los intereses del titular de la marca registrada.

En el segundo caso, en principio, parece no haber discusión alguna: habría uso indebido de una marca ajena. Sin embargo creemos que el tema no es tan simple y hay que reflexionar si el uso indebido de la marca se produce por el uso del dominio, por marcar los productos, o por ambos. Creemos que la mayoría de nuestras legislaciones reconocerá la infracción en marcar los productos, más que en cualquier otra situación.

Los casos en que un dominio semejante a una marca ajena se utiliza para identificar un sitio donde se venden productos con una marca diferente, ¿pueden ser considerados como la utilización de un "anzuelo" para atraer a los posibles clientes? Hay allí alguna forma de engaño en la utilización del prestigio de una marca para atraer a potenciales consumidores que tal vez de otra forma no habrían abierto esa página, aun cuando en ella se señale claramente la marca efectiva con la que se venden los productos. De hecho siempre quedará latente en la mente del consumidor alguna duda respecto de la posible relación que exista entre la marca que corresponde al nombre de dominio y la que se comercializa en esa página *web*.

Pero, ¿hay allí uso de una marca ajena? ¿Bastaría esa sola posibilidad de asociación, si luego se identifica claramente una marca diferente? La cuestión es discutible, si se trata de la venta de los mismos productos amparados por la marca que ha sido tomada como nombre de dominio, pero de ninguna forma podría estimarse como infracción, si los productos o servicios fueran diferentes.

Eventualmente podría haber situaciones de competencia desleal (art. 10 *bis*, Convenio de París); o uso indebido de un nombre comercial (art. 9º, Convenio de París), o infracción sólo si se trata de una marca notoriamente conocida (art. 16.3, TRIPs).

Por último, en la situación en que la marca sea usada como dominio por un tercero, para fines ajenos al comercio pero contrarios a los intereses del dueño de la marca, parece claro que será nece-

sario concluir que la utilización de ese nombre de dominio no constituye una infracción marcaria, al menos, en la mayoría de nuestras legislaciones, a no ser que se trate de una marca notoriamente conocida, o de una imitación susceptible de crear confusión con ella, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

III. LOS NOMBRES DE DOMINIO Y EL USO DE LAS MARCAS

Como ya se ha adelantado, la colisión entre marcas y nombres de dominio da lugar a varias cuestiones de hecho, derivadas de determinar cuándo hay uso de una marca. Ésta es una materia altamente discutible y que sólo podrá ser resuelta a la luz de cada legislación en particular.

El tema fundamental consiste en dilucidar si la sola adopción de una expresión como nombre de dominio, constituye uso de una marca o bajo qué condiciones puede constituirlo; y, como derivado de lo anterior, podremos analizar qué es lo que los abogados deben recomendar a sus clientes en torno a la protección de sus dominios como marcas y también de sus marcas como dominios; si en las legislaciones que requieren acreditar uso de las marcas como condición de vigencia o para tener derecho a renovarlas, sería suficiente el uso de la marca como dominio; y en qué casos el uso de un dominio puede constituir infracción a una ley marcaria, eventualmente constituyendo delito.

El simple uso de un dominio como mera dirección electrónica nos pone frente a una necesaria diferenciación inicial: si la página electrónica es en sí misma un producto o servicio, como por ejemplo, una publicación, un diario en línea, una base de datos o un servicio de comunicaciones por el cual se pueda acceder a otros sitios deseados.

Aquella es una situación muy particular que, para los efectos de este análisis, vamos a suponer que no ocurre, a menos que nos refiramos expresamente a ella.

El uso de marcas en los dominios se puede presentar de una variada forma. En primer término, tenemos el uso puro y simple de un dominio como dirección electrónica. Otra situación posible es que el mismo dominio se utilice en forma destacada en la página electrónica que se despliega, ya no como dirección, sino como logotipo o "marca". En estos casos estamos suponiendo que ambos, dominio y marca, son iguales. Diferente sería la situación si se usa

un dominio como dirección electrónica, que nos conduce a una página que publica productos o servicios con otras marcas.

También será necesario analizar si el uso de un dominio como marca puede o no tener el carácter universal que tiene el uso de los dominios.

Dado que un dominio puede ser consultado desde cualquier país del mundo, pero las marcas tienen una protección territorial y también están limitadas por el principio de la especialidad, es necesario determinar si el dominio, para ser considerado uso de marca, requiere tener alguna conexión con productos específicos y también con un territorio determinado.

La conexión con un producto específico que se identifica suficientemente puede ser bastante clara, pero también se puede presentar a confusiones, especialmente cuando hay uso de mala fe, destinando precisamente a provocar confusión entre productos semejantes o sucedáneos.

La conexión con un territorio puede darse por vías directas, como mencionar los territorios en los que los productos están disponibles, o bien aquellos en los que no están disponibles; o por vías menos directas, como el uso de un determinado idioma, la identificación de un proveedor, con su dirección y teléfono, o el sitio donde se pueden hacer pedidos, el uso de una determinada moneda para señalar los precios, disponibilidad de servicio técnico, etcétera.

Aun cuando ésta es una materia profundamente discutible, nos inclinamos por pensar que hay verdadero uso de marca cuando ella es estampada en un producto o en su envase o su equivalente, en el caso de la prestación de un servicio, o la identificación de un establecimiento industrial o comercial.

Esto no obsta a que existan numerosas legislaciones que sancionan, como infracción a la ley marcaria, ciertas formas de uso de expresiones engañosas mediante impresos o en publicidad.

Para que una dirección electrónica sea considerada como suficiente uso de marca debería, al menos, tener los requisitos propios de estas especies de signos distintivos.

Ello variará con cada legislación, como es natural, de modo tal que, para los efectos de este trabajo, analizaremos sólo la definición dada por el instrumento jurídico más moderno que es el TRIPS. Dice su art. 15: "Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas".

Aquello que define la característica de una marca será, entonces, su capacidad de *distinguir* los bienes o servicios de una empresa de los de las otras.

¿Es suficiente un nombre de dominio para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras? Es más, el mero uso de un nombre de dominio, ¿identifica productos o servicios de una empresa?

Al parecer, lo lograría sólo cuando exista una coincidencia con la realidad; es decir, cuando en el mercado hubiera efectivamente disponibles productos o servicios con esa identificación. Pero en aquel caso, lo que constituiría la marca, entonces, sería la identificación real de los productos o servicios y no el uso del nombre de dominio.

Lo dicho nos permite concluir que el nombre de dominio, en sí mismo, no constituye un elemento identificador equivalente a una marca. Sus naturalezas son diferentes.

Pero esto, en ningún caso significa que el uso de un nombre de dominio no pueda constituir eventualmente una infracción marcaria.

Otro de los aspectos que debemos analizar es si el uso de una marca como nombre de dominio sería suficiente para cumplir los requisitos de uso que exigen algunas legislaciones para el mantenimiento de la vigencia de las marcas o para tener derecho a solicitar su renovación. El primer aspecto que se presenta deriva de la naturaleza universal de la Internet y, en consecuencia, de los dominios.

¿Puede estimarse que el simple uso de una marca como dirección electrónica constituye uso válido de la misma en todos y cada uno de los países que formulan esta exigencia?

Estos requisitos son establecidos en diversas legislaciones con el propósito de liberar marcas que no están siendo usadas comercialmente en los respectivos mercados y constituyen un impedimento, ya sea para que terceros las utilicen, ya para el registro de marcas semejantes, que de otro modo se ven impedidas de ingresar al comercio.

En principio, nos parece que resultaría abusivo pretender que, con la sola publicación de una página *web*, se cumpla con los requisitos de uso en los distintos países que lo exigen. Parece que, para dar por cumplido ese requisito, sería necesario que hubiera alguna conexión más evidente entre la marca y el mercado en cuestión. Debería exigirse que los productos se encuentren disponibles en el respectivo país, aun cuando hay quienes sostienen que sería suficiente con acreditar que desde el respectivo país se han hecho visitas a la página electrónica del producto.

Sin embargo, creemos que eso podría ser una verdadera burla al sentido de la norma si, con la visita a la página *web*, sólo se ob-

tiene información general sobre un producto que no se encuentra disponible en el mercado respectivo. ¿Cómo podría eso estimarse como uso suficiente de una marca?

Se hace necesario evitar el aprovechamiento de la globalización y las ventajas de estas tecnologías, simplemente como una manera de reducir costos por la vía de evitar cumplir cabalmente las exigencias legales de los distintos países.

IV. MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Ya hemos adelantado que, al no darse en estos casos los principios de territorialidad y especialidad que son propios de las marcas, el peligro de controversia entre los dominios se incrementa enormemente.

El sistema propuesto en el documento RFC 1591 antes citado se basa, simplemente, en la aplicación del principio de conceder el dominio al primero en solicitarlo. Cuando se crea un nuevo dominio de alto nivel —dice el documento—, al mismo tiempo su administración es delegada a un “administrador designado”. Éste debe cumplir con las responsabilidades necesarias y, además, tener habilidades para hacerlo en forma equitativa, justa, honesta y competente.

El documento RFC 1591 establece que “en casos de disputa entre propietarios de nombres de dominio en relación con los derechos de un nombre en particular, la autoridad de registro no debe tener ningún otro rol o responsabilidad que no sea el de suministrar la información de contacto a ambas partes”.

Sin embargo, dejar la solución de estas controversias en manos de la justicia generalmente es caro y lento.

Diversos países, entonces, han desarrollado sistemas que tienden a buscar una forma más eficiente y menos costosa de solucionar estas controversias o, al menos, de crear mecanismos alternativos, que den una opción intermedia a las partes, para solucionar sus conflictos sin tener que llegar a los tribunales ordinarios o arbitrales.

A continuación transcribimos, en forma resumida, la normativa aplicable en tres casos que son significativos en los dominios territoriales y la situación de los dominios genéricos de acuerdo con lo último aprobado por ICANN.

1. *CHIEF*. Una vez que la solicitud haya sido recibida por el DCC, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible y, en todo caso, dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes *en trámite*. Dicha solicitud se

mantendrá en esta lista por el plazo de treinta días calendarios a contar de la publicación, con el objeto de que eventuales interesados tomen su conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

No obstante lo anterior, durante este periodo el DCC se reserva el derecho de habilitar temporalmente el funcionamiento técnico del nombre de dominio solicitado, a fin de que el solicitante pueda realizar pruebas técnicas de funcionamiento, sin que ello constituya compromiso de aceptar la solicitud presentada. En caso de que haya más de una solicitud de inscripción en trámite para ese nombre de dominio, dicha habilitación sólo podrá autorizarse respecto de aquella solicitud que haya sido recibida en primer lugar.

Una vez transcurrido dicho plazo, el DCC procederá a practicar la inscripción sin más trámite, salvo que existan en ese momento dos o más solicitudes en trámite para ese nombre.

Si al cabo del periodo de treinta días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de arbitraje de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de arbitraje.

Una vez iniciado este proceso de arbitraje, no se aceptarán nuevas solicitudes de inscripción para el nombre de dominio en disputa. Antes de proceder a la designación del árbitro se verificará que todos los solicitantes hayan cancelado la tarifa y entregado los documentos señalados en el art. 11 del reglamento, para lo cual cada uno dispondrá del plazo de 30 días a contar desde la recepción de su respectiva solicitud. Se considerará que aquellos solicitantes que no cumplan estos requisitos oportunamente han desistido de sus solicitudes, y el proceso continuará sólo con los restantes.

Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan a aceptar el mecanismo de arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro.

El DCC no tendrá ninguna participación en el proceso de arbitraje, excepto designar al árbitro de acuerdo con el procedimiento de arbitraje y acatar su dictamen.

En contra de las resoluciones del árbitro, no procederá recurso alguno, por lo que el solicitante renuncia expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia o jurisdicción.

El DCC no incurrirá en responsabilidad de ninguna clase si, por causa del dictamen del árbitro, o de otra orden competente,

debiese suspender la inscripción de un nombre de dominio o tuviese que cancelarlo o, en general, dar curso a cualquier instrucción pertinente, debiendo el interesado hacer valer sus derechos ante la autoridad competente. La Universidad de Chile, el DCC y sus funcionarios y asesores quedan liberados anticipadamente de cualquier responsabilidad y el solicitante renuncia expresamente a las acciones legales.

2. México. En caso de una disputa por los derechos de un nombre de dominio, Nic-México establecerá el siguiente procedimiento de objeción:

a) El titular de la marca notificará al usuario del nombre de dominio que dicho nombre viola sus derechos sobre la marca.

b) Si el usuario del nombre de dominio se niega a abandonar el nombre, o simplemente ignora la notificación, el titular de la marca deberá dar aviso del conflicto a Nic-México, anexando copia de la notificación que se hizo al usuario del nombre de dominio, y copia certificada del título de registro de la marca otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o, en su defecto, una copia certificada del título otorgado por la autoridad correspondiente que indique los derechos sobre el nombre.

c) Después de haber recibido la notificación y el título de registro, Nic-México llevará a cabo los siguientes pasos para determinar la validez de la objeción:

1) Verificar si el nombre de dominio es "idéntico" a la marca en cuestión. Para hacer esta determinación, Nic-México usará un parámetro de "identidad" mucho más restringido que el usado en el sistema de marcas ("similar en grado de confusión"). El sistema de marcas toma en cuenta factores como el posicionamiento de la marca en el mercado, la similitud de los productos y servicios, los medios de comercialización utilizados por las partes en conflicto, y la evidencia que demuestra la confusión. Estos factores no serán tomados en cuenta por el Nic-México.

2) Verificar que el título de registro de la marca sea auténtico.

3) Determinar la fecha de activación del nombre de dominio.

Si esta fecha precede a la fecha de primer uso de la marca o, en su defecto, a la de emisión del título de registro de la marca, Nic-México no objetará el registro de nombre de dominio.

d) Si la fecha de activación del nombre de dominio es posterior a la del primer uso de la marca o de la fecha de emisión del título de registro, Nic-México enviará, al usuario del nombre de dominio, una notificación que le dará dos opciones:

1) Si el usuario del nombre de dominio desea continuar el uso del mismo, deberá enviar, en un lapso no mayor de treinta días

naturales, prueba de que tiene un derecho anterior al del reclamante (titular de la marca) sobre la marca registrada que resulta ser idéntica al nombre de dominio. Esta prueba debe reunir los requisitos que se señalan en el inc. b. Si las pruebas son recibidas en tiempo, el usuario del nombre de dominio podrá seguir haciendo uso del mismo y el titular de la marca tendrá que buscar otra instancia para impedirle su uso.

2) Si el usuario del nombre de dominio no puede cumplir con los requisitos dentro de los treinta días estipulados, o si no desea seguir usando el nombre de dominio, puede optar por: a) renunciar al nombre de dominio y transferirlo al reclamante o, b) informar a Nic-México la razón por la que no puede cumplir con lo que se le pide en el plazo señalado y si Nic-México determina que es una razón suficiente, le permitirá seleccionar provisionalmente un nuevo nombre de dominio y usar tanto el nuevo como el anterior por un período de transición no mayor a sesenta días. Si al final de este período no cumple con lo que se le pide, Nic-México dará de baja el nombre de dominio y éste quedará libre para ser asignado nuevamente.

e) Si el usuario del nombre de dominio no ejercita ninguna de las opciones anteriormente señaladas, Nic-México dará de baja el nombre de dominio y quedará libre para ser asignado nuevamente.

f) Si el usuario del nombre de dominio o el titular de la marca inician un procedimiento administrativo o judicial antes de que Nic-México ponga el nombre de dominio en suspensión provisional o lo dé de baja, entonces Nic-México dejará que el asunto se resuelva por esa vía. Para ello Nic-México requiere que se le entregue una copia del escrito en el que conste que se inició el procedimiento.

Nic-México no adquiere responsabilidad alguna por registrar un nombre de dominio; ni por las multas o sanciones que se acrediten al usuario del nombre de dominio como resultado de un proceso legal o administrativo; solamente será responsable de proveer información relativa al registro del nombre de dominio a las partes implicadas.

En cualquiera de las disputas por un conflicto entre nombre de dominio y marcas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) será la autoridad competente en primera instancia para resolverla y Nic-México acatará la resolución que esta autoridad emita, tal y como se especifica en la reglamentación respectiva.

3. Reino Unido. Servicio de Resolución de Conflictos de Nominet UK: Al conocer un conflicto sobre un nombre de dominio Internet registrado bajo un sub-dominio del nivel superior de dominios.uk, entre la organización o un individuo y otro reclamo por un mejor derecho a registrarlo, Nominet asistirá a las partes brindan-

do los siguientes servicios: a) investigación; b) acción formal bajo el reglamento, y c) el Servicio Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet.

a) *Investigación*: Nominet buscará establecer si puede encontrarse una resolución mutuamente aceptable al conflicto a través de la intervención imparcial del personal ejecutivo más antiguo de Nominet UK.

b) *Acción formal bajo el reglamento*: 1) Bajo el reglamento para el dominio y sub-dominios .uk, Nominet UK puede suspender la delegación de un nombre de dominio Internet en ciertas circunstancias. El conflicto que surge más frecuentemente es cuando Nominet UK es avisado por un tercero que, desde su punto de vista, se está usando un nombre de dominio de manera que causa confusión a los usuarios de Internet. Existen otras circunstancias más objetivas que pueden llevar a la suspensión, incluyendo cuando se notifica a Nominet que un nombre de dominio está siendo administrado de forma que daña la operación del DNS.

2) Si la investigación no lleva a una resolución mutuamente aceptable de la disputa, Nominet UK tendrá en consideración la evidencia reunida durante la investigación, para determinar si debe suspenderse la delegación del nombre de dominio.

3) Si una parte afectada no está satisfecha con la decisión de Nominet de suspender (o no suspender) la delegación de un nombre de dominio, a solicitud de esa parte, Nominet UK referirá la suspensión a un experto independiente para una recomendación escrita que indique que Nominet UK debe confirmar o revocar su decisión.

4) Nominet UK mantiene una lista de expertos independientes. Cada uno será consultado rotativamente, sujeto a cualquier conflicto de intereses identificado por el experto en cuestión.

5) Se enviará al experto copias de todas las cartas, fax, e-mails y notas, junto con una pequeña declaración de Nominet UK, confirmando los antecedentes, tiempo e implementación de su decisión.

6) Las partes interesadas serán informadas por Nominet UK del envío al experto y se les dará copias de los documentos relevantes. El experto invitará a las partes afectadas por la suspensión, o no suspensión, a hacer una presentación escrita, dentro de 14 días, de su recepción de todos los documentos indicados en el párrafo 6.

7) Ninguna de las partes tendrá derecho a llamar a una audiencia ante el experto en el que se interroge a testigos. El experto puede invitar a las partes a aparecer ante él o ella.

8) El experto o experta emitirá su recomendación escrita a Nominet UK con razones, con copias a todas las partes, no más allá de un mes después de recibidos los documentos de Nominet UK a los que se refiere el párrafo 6.

9) Inmediatamente después de recibida la recomendación del experto, Nominet UK reconsiderará su anterior decisión de suspender o no suspender la delegación del nombre de dominio. Se tomará una decisión final la que se confirmará a todas las partes interesadas.

10) Si alguna de las partes está descontenta con la decisión final de Nominet UK sobre la suspensión de la delegación del nombre de dominio, Nominet UK informará a las partes sobre el Servicio Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet, administrado por el Centro de Resolución de Conflictos (CEDR) y les entregará detalles del servicio. Si una de las partes rechaza entrar en un acuerdo de mediación (o la mediación no resuelve el conflicto), la parte no satisfecha estará en situación de buscar asesoría de sus abogados para continuar este caso por litigio en las cortes o (si hay acuerdo con la otra parte) por arbitraje.

c) *El Servicio Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet: 1)* El Servicio Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet es una forma de mediación por la cual las partes en un conflicto acuerdan con una parte intermediaria neutral que los ayude a alcanzar un acuerdo negociado. Los honorarios y gastos de la mediación son costeados por las partes. El proceso busca evitar la demora, el gasto y la confrontación asociada con el litigio y el arbitraje. Las partes que invoquen el Servicio Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet no tienen que pagar honorarios por membresía o por el acuerdo al Servicio. Los honorarios de mediación serán cotizados, a pedido, por el servicio de asistencia del Centro Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet.

2) La mediación (a veces descripta como conciliación) no es obligatoria en el sentido de que no hay un compromiso de llegar a un acuerdo y el mediador no tiene poder para imponer una solución. Sin embargo, cuando se llega a un acuerdo, puede ser documentado y firmado por las partes. Esto creará un contrato ejecutable a opción de las partes, que puede ser usado en la Corte.

3) El Centro Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet ha sido nombrado para brindar intermediarios confiables de Nominet UK a una tarifa especialmente reducida, y para administrar el Servicio Alternativo de Resolución de Conflictos de Nominet. La organización es una corporación independiente sin fines

de lucro cuyos objetivos son apoyados por el CBI, el DTI y el IOD. Ofrecen una línea de consejería telefónica gratuita para las partes interesadas en una mediación por un conflicto sobre un nombre de dominio Internet, sujeta a restricciones de sentido común.

4. **NORMATIVA DE LA ICANN.** La ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)³ es una corporación sin fines de lucro, constituida en los Estados Unidos, a la que le corresponde coordinar la asignación de nombres de dominio, de direcciones IP y el desarrollo de protocolos en Internet. Esta entidad es la sucesora y está paulatinamente asumiendo las funciones que antes desarrollaba la IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

La ICANN realiza reuniones trimestrales de su directorio, en diferentes partes del mundo y en la reunión celebrada en Santiago, Chile, entre el 22 y el 25 de agosto de 1999, se adoptó el siguiente acuerdo, que es de interés para nuestro estudio: "Visto que, el 30 de abril de 1999, la WIPO presentó un informe con sus recomendaciones al ICANN respecto a, entre otras cosas, una política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio, y

Visto que, en su reunión en Berlín la Junta Directiva refirió las recomendaciones sobre resoluciones de disputas a la Organización de Apoyo a los nombres de dominio y promovió que los registradores desarrollaran un modelo de resolución de disputas para ser adoptado en forma voluntaria.

Visto que, el 3 de agosto de 1999 el Consejo de Nombres DNSO entregó a la Junta Directiva cinco recomendaciones, en consenso, sobre una política uniforme de resolución de disputas.

Visto que, los registradores, bajo la dirección de America Online y register.com, hicieron la consulta entre ellos y con los demás registradores y network solutions y propusieron un modelo de política de resolución de disputas para ser adoptada en forma voluntaria, la que aproximadamente veinte registradores han acordado adoptar; ahora

Se resuelve (99-81) que la Junta acepta la recomendación del DNSO sobre que ICANN adopte una política uniforme de resolución de disputas para los registradores acreditados en los dominios de alto nivel .com, .net y .org.

Además se resuelve (99-82) que se encarga al presidente, con la ayuda del personal y el consejero del ICANN, la preparación de documentos de implementación para ser aprobados por la Junta luego de que sean publicados y comentados, en una programación que permita ponerla en vigencia en cuarenta y cinco días.

³ Ver <http://www.icann.org/>.

Además se resuelve (99.83) que la Junta suministre la siguiente guía sobre la preparación de los documentos de implementación:

- 1) Debe utilizarse como punto de partida el modelo de política de resolución de disputas de los registradores.
- 2) El presidente o su delegado deben convocar a un pequeño comité que haga el borrador, que incluya personas seleccionadas por él para expresar sus puntos de vista y considerar los intereses del registrador, intereses no comerciales, individuales, de propiedad intelectual y comerciales.

3) Además de los factores mencionados en el párrafo 171(2) del Informe del WIPO, debe considerarse lo siguiente para determinar si se registró un nombre de dominio de mala fe:

a) Si el poseedor del nombre de dominio está realizando un uso legítimo no comercial y justo de la marca, sin intención de engañar a los consumidores para obtener ganancia comercial o para perjudicar la marca.

b) Si el poseedor del nombre de dominio (incluyendo personas, empresas y otras organizaciones) es comúnmente conocido por el nombre de dominio, aun cuando el poseedor del nombre de dominio no haya adquirido derechos a marcas de productos o servicios; y

c) Si, al pretender un pago para la transferencia del nombre de dominio, el poseedor del nombre de dominio ha limitado su requerimiento de pago al reembolso de sus propios costos.

4) Debe existir una paridad general entre los derechos a apelación de los demandantes y de los poseedores de nombres de dominio.

5) La política de disputas debe buscar definir y minimizar el secuestro reverso de nombres de dominio.

Además se resuelve (99.84) que el presidente está autorizado a aprobar provisionalmente suministradores de resolución de disputas bajo la política uniforme de resolución de disputas. De cuando en cuando, debe compilarse una lista de suministradores provisionales aprobados y la entregue a cada registrador acreditado para que sea incorporada a su política. Se pide al DNSO que recolecte principios para un programa de acreditación de suministradores de resolución de disputas más formal, a fin de que sea aprobado por la Junta en el 2000.

Además se resuelve (99.85) que la Junta solicite al WIPO que dé recomendaciones sobre los temas señalados en una lista que el presidente enviará al WIPO.

Hay que resaltar que el acuerdo sólo se aplica a los gTLDs: .com, .net y .org, de modo que esta política no es vinculante para los

ccTLDs; es decir, a ella no están obligados a someterse los registradores de los dominios de nivel superior de los distintos países.

En cumplimiento del acuerdo anteriormente transcripto, ICANN publicó con fecha 29/9/99, un borrador de política uniforme de resolución de conflictos en nombres de dominio, para revisión y comentarios públicos, hasta el 13/10/99.

Este era el último material disponible a la fecha de redacción del presente trabajo y, aun cuando puede ser objeto de modificaciones, es de interés conocerlo.

De acuerdo con esta normativa, el peticionante, al solicitar el registro de un nombre de dominio, o al solicitar el mantenimiento o renovación de un registro de nombre de dominio, por ese medio informa y garantiza que: a) las declaraciones que hizo en su Acuerdo de Registro están completas y exactas; b) hasta donde se sabe, el registro del nombre de dominio no infringe o viola los derechos de terceros; c) no está registrando el nombre de dominio con fines ilegales; y d) el solicitante no usará el nombre de dominio a sabiendas que se están violando leyes o disposiciones legales. Los registros no revisarán la información para verificarla, y es responsabilidad del solicitante determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de algún tercero.

Las disputas deberán ser resueltas mediante procesos administrativos obligatorios, por uno de los proveedores de servicios administrativos de resolución de disputas (el proveedor), de acuerdo con las listas de proveedores que al efecto se publicarán.

El proceso administrativo obligatorio tendrá lugar cuando un tercero, en calidad de demandante, afirme ante el proveedor aplicable, de acuerdo con las reglas del procedimiento que:

a) Un nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca registrada o a una marca de servicio a la que el demandante tiene derechos adquiridos.

b) El titular del dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio.

c) El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.

En el proceso administrativo, el demandante debe probar que están presentes cada uno de estos elementos.

Para los fines previstos en el párr. c precedente, las siguientes, en particular pero no taxativamente, serán evidencias del registro y uso de mala fe:

1) Circunstancias que indican que el titular del dominio ha registrado o adquirido el nombre de dominio principalmente con el propósito de venderlo, arrendarlo, transferirlo al demandante que

sea dueño de la marca registrada o marca de servicio o a un competidor de ese demandante, por una remuneración en valor, en exceso de los costos incurridos directamente relacionados con el nombre de dominio.

2) Si el titular del dominio ha registrado un nombre de dominio para evitar que el dueño de una marca ponga esa marca en el respectivo nombre de dominio, siempre y cuando se haya establecido ese tipo de patrón de conducta.

3) Se ha registrado su nombre de dominio para interrumpir el negocio de un competidor.

4) Usando el nombre de dominio, ha intentado intencionalmente atraer, para obtener ganancia monetaria, a usuarios de la Internet a su sitio *web* o a cualquier otra locación en línea, creando confusión con la marca del demandante, en relación al origen, patrocinio, afiliación o garantía de su sitio *web* o ubicación de éste o de un producto o servicio en su sitio o ubicación *web*.

A su vez, el titular del dominio, demandado por el dueño de una marca, puede presentar su defensa probando sus derechos o legítimos intereses con respecto al nombre de dominio, acreditando cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Antes de recibir un aviso de demanda, su uso (o preparativos demostrables para usar) del nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio relacionado con una oferta de productos o servicios de buena fe.

b) Que (como persona, negocio u otra organización) han sido comúnmente conocidos por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido derechos marcarios sobre éste.

c) Que está haciendo un uso legítimo y justo, sin fines comerciales del nombre de dominio, sin intenciones de obtener ganancias comerciales para confundir a los consumidores o manchar la marca.

El proveedor de servicios administrativos de resolución de disputas será elegido de acuerdo con normas que aún están por determinarse. Ese proveedor administrará el proceso, excepto en casos de consolidación, los que tienen una normativa especial.

Las reglas del procedimiento señalan el proceso a seguir para iniciar y conducir un proceso y para seleccionar el panel que decidirá sobre la disputa (el "panel administrativo").

En el eventual caso de que haya múltiples disputas entre el titular de un dominio y un demandante, cualquiera de ellos puede pedir que se consoliden las disputas ante un único panel administrativo. Esta petición se hará al primer panel administrativo seleccionado para ver una disputa pendiente entre las partes. Este panel administrativo puede consolidar ante sí todas las disputas a

su sola discreción, siempre que: a) tales registros de nombre de dominio estén gobernados por una política de resolución de disputas idéntica a esta política en todos sus aspectos concretos, y b) todas las disputas sean ante los proveedores señalados en URL.

Todos los cargos que cobra un proveedor por una disputa ante un panel administrativo como consecuencia de esta política serán pagados por el demandante, excepto en los casos donde el demandado decida aumentar el número de panelistas del panel administrativo, tal como se señala en el párr. 19 de las reglas del procedimiento, en cuyo caso todos los cargos serán divididos equitativamente entre ambas partes.

Los registradores no participan ni participarán en la administración ni llevarán a cabo ningún proceso ante un panel administrativo. Además, no serán responsables como resultado de ninguna decisión emitida por un panel administrativo.

Los recursos disponibles para el demandante como consecuencia de cualquier proceso ante un panel administrativo estarán limitados a requerir la cancelación de su nombre de dominio o la transferencia de su registro de nombre de dominio al demandante.

El titular no puede transferir su registro de nombre de dominio a otro propietario: a) durante un proceso administrativo pendiente o por un período de quince días hábiles después de que se haya concluido ese proceso, o b) durante un proceso pendiente ante la corte o por arbitraje en relación a un nombre de dominio a menos que la parte a quien se esté transfiriendo el nombre de dominio esté de acuerdo, por escrito, en ajustarse al fallo de la corte o del árbitro.

Los registradores se reservan el derecho de cancelar cualquier transferencia de un registro de nombre de dominio a otro propietario que se realice violando estas normas.

V. ESTRATEGIAS DE DEFENSA

Como abogados, debemos asesorar a nuestros clientes acerca de la mejor forma de defender sus derechos. Tendremos que responder las preguntas: ¿Debo inscribir como dominio todas mis marcas? ¿Debo registrar mis marcas además utilizando la fórmula de las direcciones electrónicas: *www.mimarca.com* o *www.mimarca.códogodepais*? ¿Debo inscribir como marca mi nombre de dominio? Una primera tentación es contestar a todo que sí, en un acto que puede ser algo irreflexivo y de una discutible seriedad profesional.

Es cierto que mientras más absoluta sea la protección, mayor será la seguridad de los derechos del cliente. Pero también hay

una relación costo-beneficio en obtener la máxima protección y pienso que el profesional no debe limitarse a señalar todas las alternativas posibles de protección e impulsar al cliente a tomarlas, sino analizar, en conjunto con él, las alternativas existentes, sus grados de protección, sus costos y los riesgos de la determinación que en cada caso se adopte.

Es evidente que en estas materias no existen respuestas absolutas y ellas dependerán, ciertamente, de la magnitud e importancia de los negocios del cliente.

Lo que en todo caso debemos intentar proteger ampliamente es la identidad del cliente. No parece necesario inscribir como nombre de dominio la totalidad de las marcas, sino principalmente su identificación y la o las marcas principales.

Un parámetro podría ser buscar una protección lo más cercana al uso que en la práctica se haga de marcas y dominios. Lo más probable es que la estructura de páginas *web* no se organice sobre la base de las marcas, sino en torno a la razón social de la empresa. Seguramente habrá una página por empresa, en la cual se exportarán la totalidad de los productos de la misma, en vez de tener tantas páginas como productos.

Lo razonable es, entonces, que el nombre de dominio de la página esté suficientemente protegido.

Desde luego, si identifica la página, ya estará inscripto como nombre de dominio. A su vez, si coincide con el nombre del fabricante, ciertamente debería estar también protegido como marca o como razón social, dependiendo de la legislación específica; y si no coincide totalmente con éstas, por haberse creado un nombre de dominio *ad hoc*, por las particulares características que encierra esta nueva tecnología, resulta también prudente buscar protegerlo como marca.

Pero en ese caso, lo que debería protegerse como marca es la parte novedosa del nombre de dominio, y no aquellas secuencias de letras o signos que son de uso común.

Pensamos que, a la larga, esta mala práctica, que ya se comienza a observar, terminará por debilitar la protección de las marcas, al introducir frente a los jueces, que no son expertos en estas materias, un factor de distorsión entre la realidad de los elementos distintivos y la práctica de inscribir también aquellos que son de uso común.

Si se opta por registrar como marca comercial el nombre de dominio adoptado, surge también la pregunta: ¿en qué clase protegerlo? Una posibilidad es que sea en la clase de productos o servicios que corresponden a la actividad real de nuestro cliente y otra

es inscribirlo también en la clase 38 como servicios de comunicación, o en la 42 como servicios computacionales.

Exagerar en estas materias puede llegar a ser bastante falso de ética, si no hay una justificación real para la necesidad de protección, dada la actividad del cliente y el uso que se hará de estas denominaciones.

Por su parte, la inscripción de la totalidad de las marcas como nombres de dominio, resulta también innecesaria a nuestro juicio, si la estructura de la página *web*, como hemos dicho, se hace en torno del nombre de la empresa.

El único propósito que tendría esa práctica, sería evitar que un tercero pudiera utilizar alguna de esas marcas como nombre de dominio. Sin embargo el efecto práctico de ello sería sin duda limitado, puesto que, al ser marcas registradas, ellas no podrán ser utilizadas comercialmente por quien no sea su verdadero titular.

VI. EL USO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LA PROTECCIÓN PENAL DE LAS MARCAS

No podemos concluir este trabajo sin referirnos, aunque sea someramente, a la protección penal de las marcas comerciales y cuándo el uso de un nombre de dominio podría constituir delito. Evidentemente se trata de una materia en la que la respuesta dependerá de la normativa legal de cada país.

Nos limitaremos exclusivamente a analizar qué ocurre en el caso chileno, en la convicción de que la situación ha de ser similar en muchos otros países de América. La ley de propiedad industrial chilena sanciona como autores de delito a:

- a) Los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra ya inscripta en la misma clase del clasificador vigente.
- b) Los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada.
- c) Los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente, cometiendo defraudación.
- d) Los que usaren una marca no inscripta caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada.
- e) Los que hicieren uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada que no les pertenece, sin que previamente ésta haya sido borrada, salvo el caso en que el embalaje marcado se destine a envasar productos de una clase distinta de la que protege la marca.

En el primer caso se sanciona la infracción más típica al derecho marcario, que es el uso indebido de un signo registrado ajeno.

Los elementos del tipo penal son: 1°) el uso de una marca inscripta; 2°) la malicia; 3°) la igualdad o semejanza entre las marcas, y 4°) que la marca se encuentre inscripta en la misma clase del clasificador.

Este tipo penal, aun cuando su redacción es bastante pobre, funde el concepto del uso con la exigencia de tratarse de una marca inscripta en la misma clase. Hace pensar que el legislador se ha referido más a un uso efectivo comercial; al de la marca estamada en un producto o directamente vinculada a un servicio. Pero un análisis más profundo de la norma nos lleva necesariamente a concluir que el término "usaren" es bastante más amplio y puede referirse, por igual, a un uso directo o indirecto. Sin embargo, subsiste la relación entre el uso y la clase a la que deben pertenecer la marca y los productos.

En tal caso, para que el uso del nombre de dominio constituya este delito, se requeriría que el dominio fuera usado en directa relación con los productos o servicios amparados por la marca registrada.

Cabe, por tanto, la situación del caso en que la página *web* es en sí misma un producto o servicio, como una publicación o un medio de comunicación, etc., caso en que utilizar en ella una dirección electrónica igual o semejante a una marca registrada para esos mismos productos o servicios, resultaría constitutivo de delito, si se dan, además, los otros supuestos del tipo, en especial el que ese uso sea malicioso.

También cabe la situación en que la página *web* se utiliza para promocionar o vender productos de la misma clase.

Pero ¿qué ocurre si la misma página se localiza con ese dominio pero publica productos de otra marca? Pensamos que si se trata de marcas competidoras, esa sola circunstancia podría dar lugar a acreditar la malicia, cuando el usuario del nombre de dominio no pudo menos que conocer la existencia de la marca registrada, propiedad de un tercero, que eligió como nombre de dominio.

El caso del segundo tipo penal descrito en la ley chilena, la defraudación haciendo uso de una marca registrada, es bastante más amplio y puede dar lugar a un concurso con algunas de las situaciones planteadas en el tipo anterior.

De partida, aquí no existe ya la limitación del uso de la marca en determinado tipo de productos o servicios, bastando sólo que el uso provoque defraudación. Ésta obviamente puede tener como sujeto pasivo tanto al titular de la marca como a cualquier consumidor que estime que ha sido engañado por el uso que se hace de un signo que es una marca comercial registrada. Sería el caso de quien provoca engaño mediante el uso del nombre de dominio,

para entregar luego productos que no guardan relación con la calidad de los que son conocidos con la marca.

En el tercer tipo penal descrito en la ley chilena, "los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaron una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente, cometiendo defraudación", se hace necesario establecer si una página *web* publicada en la Internet, tiene o no el carácter de un medio de publicidad. Determinado eso, deberemos ver si la dirección electrónica por la que se accede a ese medio, participa del mismo carácter de "medio de publicidad", o si posee una naturaleza propia.

¿Qué ocurre si en la página *web* no se hace ninguna referencia a la marca que ha sido utilizada como nombre de dominio y permite acceder a ella? Deberíamos seguir el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, donde lo principal sería la página *web* y lo accesorio su dirección de acceso. Sin embargo, no nos extrañaría ver planteada una discusión al respecto.

Los restantes tipos penales no guardan relación con la materia que nos interesa.

Adicionalmente, es necesario tener presente todo lo que significan las complejidades técnicas del derecho penal, para establecer el lugar en que se comete el delito, dónde hay principio de ejecución, cuál será la legislación aplicable y cuáles los tribunales competentes.

Otro tema de gran importancia es determinar si los registrados pueden o no tener algún tipo de responsabilidad penal, por las infracciones a las marcas registradas, que se cometan con la utilización de los nombres de dominio.

Continuando con el análisis de la legislación chilena, veamos tres disposiciones de su Código Penal:

"Art. 14. Son responsables criminalmente de los delitos: 1°) los autores; 2°) los cómplices; 3°) los encubridores.

Art. 15. Se consideran autores: 1°) los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una manera inmediata y directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evite; 2°) los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo; 3°) los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata en él.

Art. 16. Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos".

Del análisis de estas disposiciones, vemos que el registrador no caería en ninguna de las situaciones que configuran la calidad de autor, pero sí podría ser estimado cómplice en un caso específico.

La figura del cómplice comprende las mismas situaciones de los autores, cuando ellas se dan de una forma incompleta. Analicemos el número 3° del art. 15. Asumamos que el registrador no actúa concertado para la ejecución del delito de infracción marcaria. Pero hay que reconocer que, al otorgar el registro del dominio, facilita los medios con que se lleva a efecto el hecho, cooperando de esta forma a su ejecución por actos anteriores.

Se podrá discutir si hay una conducta antijurídica y culpable por parte del registrador, que eventualmente lo exima por completo de responsabilidad, pero eso va a depender de cada caso específico.

Lo concreto es que los registradores no pueden tener una actitud indolente e irresponsable y simplemente "dejar hacer", en aquellos casos en los que es manifiesto que hay personas que actúan de mala fe.

VII. CONCLUSIÓN

Como ocurre en todo tema nuevo, éste no es pacífico. Menos en el presente caso, en el que se enfrenta la arrolladora realidad de la tecnología que se impone por su sola fuerza y sus infinitas potencialidades, con un *status quo* en el que coexisten organizada y reglamentadamente una serie de instituciones que dan cuenta de derechos de distinta índole.

Esta nueva herramienta de comunicaciones, que es la Internet, por una simple decisión de no utilizar los números IP para la identificación de los computadores, y crear los llamados "nombres de dominio", dio lugar (en una forma no sospechada en sus orígenes por sus mentores) a una infinidad de problemas jurídicos derivados del uso y, principalmente, del abuso en el uso de estos nombres.

Los gestores de la Internet plantearon originalmente una solución que podríamos llamar jurídicamente ingenua, consistente en simplemente "afirmar" que los nombres de dominio no constituyen propiedad.

Siguiendo el viejo axioma según el cual, en el derecho, las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son, y viendo hasta qué magnitud el uso de los nombres de dominio puede afectar derechos de terceros (marcas, propiedad intelectual, atributos de la personalidad, nombres comerciales, etc.), al tiempo que sabiendo también aquilatar de modo suficiente las ventajas de la nueva tecnología, es que la solución dada por los tecnócratas resulta a todas luces insuficiente. El mundo del derecho debe hacer un esfuerzo por comprender esta nueva realidad y, respetando su na-

turaleza esencialmente dinámica, darle una cabida y generarle un espacio dentro de los respectivos ordenamientos jurídicos.

Así las cosas, los abogados nos vemos enfrentados al desafío de estudiar y comprender, primero, la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, desde una perspectiva netamente jurídica, con total prescindencia de una actitud servil u hostil al desarrollo de estas nuevas tecnologías, para buscar luego los mecanismos que permitan hacer compatibles estas nuevas realidades con los derechos preexistentes de las personas y entidades.