

Derechos de propiedad industrial e Internet. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en la Unión Europea y su importancia en México

Irene Gabriela GARCÍA CORONA

Resumen

Gabriela García destaca en este artículo la violación de derechos de propiedad industrial, en especial de los signos distintivos entre los que se encuentran los derechos marcarios mediante el uso de nombres de dominio. La autora expone los conflictos más frecuentes entre nombres de dominio y los derechos sobre signos distintivos desde la perspectiva de la Unión Europea, y en especial desde el punto de vista del derecho alemán. Analiza los criterios desarrollados por el Tribunal Supremo alemán para la solución de controversias en materia de nombres de dominio y derechos signarios; además, explica los procedimientos extrajudiciales para la solución de controversias en materia de nombres de dominio. Finaliza con una serie de aportaciones para México con respecto a la materia en cuestión.

Abstract

In this article, Gabriela García explores the violation of industrial property rights, especially when involving distinctive signs, among them trademark rights through the use of domain names. She reports on the most frequent conflicts between domain names and rights to distinctive signs from the perspective of the European Union, and especially from the point of view of German law. She analyzes the criteria developed by the German Supreme Court for resolving disputes involving domain names and signatory rights. In addition, Garcia explains the extrajudicial procedures for resolving disagreements concerning domain names. The author concludes with a series of suggestions for Mexico on the question under discussion.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

1. Introducción

La evolución vertiginosa del Internet ha traído consigo la movilización de múltiples disciplinas para adaptar el mundo virtual al real. A partir de la aparición del *Domain-Name-System*, se han desatado múltiples controversias en materia de derechos de propiedad industrial a nivel mundial. La violación de derechos de propiedad industrial, en especial de signos distintivos entre los que se encuentran los derechos marcarios, mediante el uso de nombres de dominio, ha puesto en marcha la locomotora legislativa y judicial a nivel mundial para redefinir, controlar e integrar los sistemas electrónicos al orden jurídico y así garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual, sin quebrantar la evolución del Internet, lo cual no es tarea fácil.

El objetivo de esta breve exposición es describir los conflictos más frecuentes entre nombres de dominio y derechos sobre signos distintivos desde la perspectiva de la Unión Europea (UE) y en especial desde el punto de vista del derecho alemán y al mismo tiempo nos remitiremos al derecho mexicano, para hacer una comparación del desarrollo que nuestro país ha tenido al respecto.

2. Organización técnica del Internet

El Internet está administrado y organizado por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN),¹ con sede en California, Estados Unidos. La ICANN tiene un gran número de facilidades, entre ellas es-

¹ La *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) es una *non profit public benefit organization* conforme a los numerales 5110-6919 del *California Corporation Code*. Hoeren, Thomas, *Grundzüge des Internetrechts. E-Commerce-Domains-Urheberrecht*, 2a. ed., Munich, C.H. Beck, 2002, pp. 27-30.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

tá la de regir los estándares del *Domain-Name-System* y del *Internet Protocol Address (IP-Address)*. En materia de nombres de dominio, el ICANN es el órgano competente para la distribución y administración de los dominios de nivel superior (*Top-Level-Domain o TLD*) nacionales y genéricos.

Los nombres de dominio indican la localización de un sitio de Internet en el ciberespacio. Por tratarse de una identificación única en la red, los nombres de dominio sólo pueden ser asignados una vez. Éstos son convertidos en *IP-Address*² sin que el usuario de Internet lo note. Los nombres de dominio están compuestos por niveles jerárquicos divididos a través de puntos, los cuales se leen de derecha a izquierda. El primer nivel de la derecha es el dominio de nivel superior (*Top-Level-Domain o TLD*). El siguiente nivel a la izquierda es el segundo nivel del dominio (*Second-Level-Domain o SLD*). Las fracciones “http://” y “www” no forman parte del nombre del dominio. Por ejemplo, en la página de Internet <http://www.unam.mx> sólo la fracción “unam.mx” es el nombre de dominio, del cual la fracción “.mx” es el TLD e identifica el origen del nombre de dominio y la fracción “.unam” es el SLD, que por lo general es el código alfanumérico deseado por el solicitante de registro del dominio y el protegido mediante el registro ante la institución registradora correspondiente.

Hay dos tipos de dominio de nivel superior: los dominios genéricos de nivel superior (*generic Top-Level-Domains o gTlds*) y los dominios territoriales de nivel superior (*country code Top-Level-Domains o ccTLDs*). Con los primeros se pretendió hacer claro el giro del nombre de dominio. Los gTLDs existentes hasta el momento son: “.com”, “.net”,

² La *IP-Address* es una identificación numérica de máximo doce números que son divididos cuatro segmentos de tres números a través de tres puntos. Por ejemplo: 123.456.789.987. Ubbber, Thomas, *Markenrecht in Internet*, Heidelberg, Alemania, 2002, p. 13.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

“.org”, “.biz”, “.info”, “.name”, “.aero”, “.coop”, “.pro”, “.museum”. Los ccTLDs, a diferencia de los anteriores, nos remiten a una demarcación geográfica a la que pertenece el nombre de dominio; por ejemplo, en el dominio “unam.mx” la fracción “.mx” nos indica la procedencia de éste, el cual es México.

Hasta la fecha existen 243 ccTLDs. Cada ccTLD está formado por un código alfanumérico de dos siglas, que representan el código de cada país o región geográfica. Dicha clasificación emana de la norma ISO 3166 y 3166-1 expedida por la Organización Internacional para la Estandarización;³ por ejemplo, el ccTLD “.mx” es para México; “.de” para Alemania; “.es” para España; “.fr” para Francia, etcétera.⁴

Cada ccTLD es administrado por una institución reconocida y registrada ante el ICANN.⁵ Se trata de instituciones de distinta naturaleza como universidades, entidades públicas, sociedades privadas sin fines de lucro, entre otras. El *Network Information Center–México* (NIC–México), que es la organización encargada de la administración del ccTLD mexicano “.mx” es administrado por el “Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey” (ITESM), Campus Monterrey.⁶ El ccTLD alemán “.de” es administrado por

³ ISO 3166 Code Lists:

<http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/04back-ground-on-iso-3166/reserved-and-user-assigned-codes.html#reserved>.

⁴ Una lista íntegra de todos los códigos alfanuméricos existentes puede ser consultada en:

http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/iso_3166-1_decoding_table.html.

⁵ *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), *Dedicated to preserving the central coordinating functions of the global Internet for the public good*. <http://www.iana.org/cctld/cctld.htm>.

⁶ *Cfr.*, <http://www.nic.mx/es/NicMexico.Historia>. Las políticas de registro pueden ser consultadas bajo: <http://www.nic.mx/es/Politicas.Dominios>.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

“DENIC e.G.”;⁷ ccTLD español “.es” es administrado por el “Centro de Comunicaciones CSIC RedIRIS (ES-NIC)”;⁸ el ccTLD francés es administrado por “AFNIC (NIC-France)-Immeuble International”.⁹

3. Signos distintivos

Los signos distintivos son bienes inmateriales, éstos son creaciones del intelecto humano que carecen de una existencia corpórea y requieren de una materialización para ser percibidos por los sentidos.¹⁰

Entre los signos distintivos encontramos las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales y las denominaciones de origen. Las marcas son todos los signos destinados a distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares de otros productos de su misma especie o clase, las marcas son garantía de calidad. Los avisos comerciales tienen una función publicitaria de los productos o

7 El DENIC, e.G. es una sociedad cooperativa registrada. *Cfr.*, políticas de registro del DENIC e.G. <http://www.denic.de/doc.faq/vergaberichtlinie.html>. Otras organizaciones administradoras de los ccTLDs son: el ccTLD español “.es” es administrado por ESNIC que es un departamento de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, *cfr.*, normativa: <http://www.nic.es/documentacion/lasleyes.html>; el ccTLD francés “.fr” es administrado por AFNIC (centre d’information et de gestion des noms de domaine internet), *cfr.*, normas de registro en <http://www.afnic.fr/guide/>; el ccTLD del Reino Unido “.uk” es administrado por Nominet.uk, *cfr.*, normas de registro en <http://www.nominet.org.uk/ReferenceDocuments/TermsAndConditions/TermsAndConditions.html>; el ccTLD italiano “.it” es administrado por nic.it (que, a su vez, es administrado por el “Istituto di informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche”), *cfr.*, normas de registro en <http://www.nic.it/RA/domini/registra.html>.

8 *Cfr.*, Normas de registro: <http://www.nic.es/documentacion/lasleyes.html>.

9 *Cfr.*, Normas de registro: <http://www.nic.fr/english/register/charter-fr.html>.

10 Núñez Ponce, Julio, “Bienes intangibles informáticos, Derecho e Internet: software, dominios, franquicias, documentos, firmas y otros”, Ponencia del Segundo Congreso Mundial de Derecho Informático, Universidad Complutense de Madrid, septiembre del 2002. <http://www.ieid.org/congreso/ponencias/Nunez%20Ponce,%20Julio.pdf>.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

servicios que promueven, éstas son frases u oraciones creadas con el fin de anunciar al público productos, servicios, establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para distinguirlos de otros de su misma especie o clase.¹¹ Los nombres comerciales tienen por objeto distinguir establecimientos, negociaciones o empresas de otras de su misma especie o giro.¹² Las denominaciones de origen están destinadas a proteger una región geográfica y garantizar la autenticidad de productos originarios de ésta, cuando su calidad o características comprenden los factores naturales y humanos de dicha región. A diferencia de los signos distintivos mencionados con anterioridad, la denominación de origen no entra al patrimonio de su titular, ni le otorga un derecho exclusivo para su uso o explotación, sino que otorga el derecho a productores, industriales o comerciantes de utilizar éste para designar todos aquellos artículos procedentes de una región determinada, que por lo general son de gran calidad y así diferenciarlos de otros productos similares elaborados en una región distinta e ésta; por ejemplo: *Tequila*, que se refiere al aguardiente de agave elaborado en la región de *Tequila*, en el estado de Jalisco, México; *Champagne*, para el vino espumoso elaborado en la región de *Champagne*, Francia, o *Cognac*, destilado de vino procedente de la región *Cognac*, Francia.¹³

11 Viñamata Paschkes, Carlos, *La propiedad intelectual*, México, Trillas, 1998, p. 291.

12 *Ibidem*, p. 293.

13 *Ibidem*, p. 305.

4. Protección de signos distintivos en la Unión Europea (UE)

El marco jurídico internacional para la protección de signos distintivos y en especial de marcas en la Comunidad Europea (CE o comunidad), así como el de la gran mayoría de los países del mundo, emana del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883,¹⁴ (Convenio de París);¹⁵ además, los países miembros de la CE se adhirieron al Acuerdo de Madrid de 1891, concerniente al registro internacional de marcas (Unión de Madrid).¹⁶ Asimismo, son miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por tanto del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS,¹⁷ por sus siglas en inglés).

A nivel comunitario, la Oficina de Armonización del Mercado Interior¹⁸ (marcas, dibujos y modelos) fue creada con fundamento en el artículo 235 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en 1994 con sede en Alicante, España; es la oficina encargada, entre otras cosas, de administrar y registrar la marca comunitaria,¹⁹ la cual, tras su

14 Lista de partes contratantes del Convenio de París:
<http://www.wipo.org/treaties/documents/english/word/d-paris.doc>.

15 El Convenio de París es administrado por la WIPO con sede en Ginebra, Suiza. <http://www.wipo.int/clea/docs/es/wo/wo020es.htm>.

16 *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1891) and the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (1989)*.
<http://www.wipo.org/treaties/documents/english/word/d-paris.doc>.

17 *Trade-related aspects of intellectual property rights*.

18 Creada a través del artículo 2 del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

<http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg/reg4094.htm#Heading1>.

19 OAMI, <http://oami.eu.int/es/mark/aspects/default.htm>.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

registro, crea un derecho directo a su titular y surte efectos directos en todos los países de la Unión a través de un registro único. La Comunidad Europea adoptó en 1988 la primera directiva con el fin de armonizar la legislación existente en los países miembros.²⁰

Los Estados miembros de la comunidad son competentes para legislar en materia de protección de signos distintivos y cuentan con la Oficina de Patentes y Marcas.²¹ La legislación adoptada por cada Estado de la comunidad deberá ser de conformidad con la legislación comunitaria y los tratados internacionales suscritos.

5. Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos en Internet

El titular de un derecho sobre un signo distintivo, sea una marca registrada u otro, puede hacer uso de él y solicitar su registro como nombre de dominio. En tal supuesto, el uso de nombres de dominio representa un simple uso del signo distintivo al cual le serán aplicables los principios del derecho signario.²²

También es posible adquirir derechos signarios a través del uso continuo de un nombre de dominio. Esto podrá presentarse si el nombre de dominio coincide con el nombre

20 Primera directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO CE n L 40 del 11.2.1989, p. 1).

21 En Alemania es el *Deutsches Patent- und Markenamt* (DPMA), <http://www.dpma.de/index.htm>; en España es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), <http://www.oepm.es/>; en Francia es el *Institute Nationale de la Propriété Industrielle* (INPI) <http://www.inpi.fr/front/>.

22 Hoeren, Thomas, *Grundzüge des Internetrecht ...*, cit., nota 2, p. 39; Ueber, Thomas, *Markenrecht im Internet...*, cit., nota 3, p. 63; Schafft, Thomas, *Die systematische Registrierung von Domain-Varianten*, Alemania, Computer und Recht (CR), 2002, p. 343.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

comercial de alguna empresa o establecimiento, con el de un título que pueda protegerse o con bienes o servicios.

El problema se presenta cuando el titular de un nombre de dominio carece de derecho signario sobre el signo distintivo usado en Internet; es decir, cuando el titular de un derecho sobre un signo distintivo determinado no coincida con el titular de un nombre de dominio similar o idéntico al primero. En este caso, existirá una colisión entre los nombres de dominio y un signo distintivo protegido, por ejemplo:

a) *Domain-Grabbing o Cybersquatting* (que consiste en un registro abusivo de un sinnúmero de nombres de dominio con fines especulativos).

b) Además se suscitan controversias en materia de nombres de dominio cuando:

1. Dos o más titulares de marcas o nombres idénticas o similares desean obtener un nombre de dominio idéntico o similar bajo el mismo *Top-Level-Domain*;
2. Un nombre comercial es idéntico o similar al de una persona física o jurídica (shell.de);
3. Tratándose de marcas y nombres comerciales con alto grado de popularidad;
4. Responsabilidad de la institución registradora de los nombres de dominio de cada país (caso DENIC);
5. Competencia desleal.

Con motivo de las controversias suscitadas por el registro de nombres de dominio, no siempre será suficiente el ejercicio de una acción derivada del derecho signario o marcario. En múltiples ocasiones, será necesario que el titular del derecho ejerza una acción distinta a la marcaria, para conseguir que el nombre de dominio deseado sea bien transferido o bloqueado.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

Para la solución de controversias derivadas de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos conforme al derecho alemán, pueden interponerse las siguientes acciones:

- acción marcaría con fundamento en el numeral 14 de la ley alemana de marcas²³ (*Markengesetz*);
- acción contra la violación de denominaciones de origen según el numeral 126 de la *Markengesetz*;
- acción contra la violación del nombre según numeral 12 BGB;
- acción contra la competencia desleal según los numerales 1 y 3 de la ley alemana contra la competencia desleal²⁴ (UWG), y
- acciones civiles contra daños dolosos e ilegítimos según los numerales 226, 826 BGB.

6. Criterios desarrollados por el Tribunal Federal Supremo alemán para la solución de conflictos entre nombres de dominio y derechos signarios

Un gran número de conflictos relativos a los nombres de dominio se deben a que en el registro de nombres de dominio rige el principio de prioridad *first come, first served*. En los últimos años ha ido desarrollándose jurisprudencia para el establecimiento de criterios relativos al tratamiento de nombres de dominio. Es así que las cortes europeas y en especial el *Bundesgerichtshof* (BGH) que es el Tribunal Federal Supremo alemán, ha resuelto en cinco casos los problemas más frecuentes e importantes en torno al trata-

²³ *Gesetz über den Schutz von Marken und Sonstigen Kennzeichen (Markengesetz o MarkenG)*

²⁴ *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)*.

miento de derechos de propiedad industrial y los nombres de dominio.

A. Conflicto entre personas que poseen el mismo nombre

El derecho signario se rige por el principio de prioridad, bajo el cual el titular del derecho antiguo impera sobre el derecho más reciente. No es posible privar al titular del derecho al nombre civil su ejercicio. El nombre de las personas físicas constituye un atributo y está —por tanto— fuera de comercio.²⁵ Personas jurídicas también gozan del derecho a la protección del nombre. Se entiende por nombre comercial el signo o denominación que sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, distinguiéndola de las otras idénticas o similares.

No es posible impedir a nadie el uso de su nombre, sin embargo, este derecho no es ilimitado y en ocasiones debe determinarse un equilibrio de intereses. Para ello, es importante cuidar el interés del público, evitando confusiones en el mismo.

Esto puede conllevar a que uno de los tenedores del derecho sea obligado a añadir elementos distintivos a su nombre, cuando se encuentra en el tránsito de las relaciones comerciales, como ocurrió en el caso “shell.de”, en el cual las partes involucradas fueron el consorcio petrolero Shell GmbH²⁶ y una persona con nacionalidad alemana apellidada con el nombre de Shell; el asunto fue decidido en revisión por el Tribunal Federal Supremo alemán (BGH). La persona

²⁵ En el derecho alemán el derecho al nombre está protegido bajo el amparo de los artículos 1o. abs. 1 y 2o. abs. 2 de la Carta Fundamental alemana la *Grundgesetz*. En el derecho mexicano, este derecho queda consagrado en el orden civil, a través del acta de nacimiento según los artículos 54 al 76 del Código Civil Federal.

²⁶ *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, GmbH (sociedad de responsabilidad limitada)

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

apellidada con el nombre de Shell, registró el nombre de dominio “shell.de” a su nombre bajo el TLD alemán. El consorcio alemán pidió a los tribunales que condenara en la demanda a abstenerse de utilizar este nombre de dominio y que el registro fuera transferido a su nombre. Al respecto el BGH aplicó los principios sobre “protección del nombre” consagrado en el numeral 12 del Código Civil alemán, el Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) para solucionar conflictos relacionados con nombres de dominio. La corte realizó un equilibrio de intereses que permitiera a ambas partes presentarse en Internet, con una clara distinción entre ellas.²⁷

Un nombre de dominio puede poseer una función distintiva y una función como nombre. Este es el caso del nombre de dominio “shell.de” el cual debido al alto grado de notoriedad que poseen el nombre y la marca “Shell”, el usuario de Internet que elige la dirección de Internet shell.de, espera encontrarse con la página de Internet de la demandada y no con la página de Internet de una persona cualquiera apellidada con el nombre de “Shell”. Además, argumentó el Tribunal que la actora posee un importante interés económico sobre la página “shell.de” para que personas que quieran entrar en contacto con ella, no sean dirigidas a la página de la demandada, debido a sus actividades empresariales; en cambio, la persona apellidada con el nombre Shell utilizaba la página con fines personales, de ahí que la actora tenga prioridad para usar el nombre de dominio “Shell.de” y que el BGH fallara a favor de la empresa Shell GmbH.

Si por el contrario, se trata de una compañía o marca que no posee un alto grado de notoriedad, entonces será aplica-

²⁷ BGH, sentencia del 22 de noviembre de 2001 – 1 ZR 138/99– *shell.de*; *Oberlandesgericht* (OLG) Hamm CR 1998 – *krupp.de* con el comentario de Bettinger <http://www.domain-info.de/urteile/krupp2htm>; OLG München, CR 1999, p. 382; *shell.de*; OLG Köln, CR 2000, p. 696; *Pseudonym als Domainname*; LG Düsseldorf, *Kommunikation & Recht* (K&R) 1999, p. 137; *alltours.de*; OLG München, K&R 1999, p. 570; *vossius.de*; *Viefhues, Multimedia und Recht* (MMR), 2002, p. 341.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

ble el principio de prioridad *first come, first served*,²⁸ en favor de aquella persona, ya sea física o moral que sea el primero en registrar su nombre o marca como nombre de dominio.²⁹

El criterio utilizado por la Corte para dar solución al caso “shell.de”, sólo será aplicable a nombres civiles, comerciales y a marcas con un alto grado de notoriedad.

B. Domain-Grabbing

La práctica ilegal que consiste en el registro abusivo de nombres de dominio con fines especulativos, es conocida con el nombre de *Domain-Grabbing* o *Cybersquatting*. Bajo este supuesto se entienden todos los casos en los que una persona, sin ser titular de un derecho signario, lo registra como nombre de dominio, impidiendo que el legítimo titular de la marca o nombre comercial pueda registrarlo.³⁰

Estas practicas pueden dividirse en tres supuestos:

1. Todos aquellos casos en los que un tercero realiza el registro del nombre de dominio con el único fin de enajenarlo o licenciarlo al legítimo titular del derecho signario.
2. Casos en los que un tercero registra un nombre de dominio con el fin de bloquear el uso del signo distintivo (que puede ser una marca,³¹ un nombre comercial, et-

²⁸ OLG Hamm, CR 1998, p. 241 – krupp.de.

²⁹ OLG Hamm, CR 1998, p. 241 – krupp.de; Landgericht (LG) Paderborn, MMR 2000, p. 49; Domain-Name einer Familie; OLG Koblenz, *Wettbewerb in Recht und Praxis* (WRP) 2002, p. 340; vallendar.de, K&R 2002, p. 201, MMR 2002, p. 466.

³⁰ Bettinger, Leistner, *Werbung und Vertrieb im Internet*, Alemania, ed. Dr. Otto Schmidt, 2003, parte 1 C, margen 39; Ensthalter *et al.*, *Handbuch Urheberrecht und Internet*, Heidelberg, Alemania, Recht und Wirtschaft, 2002, p. 40.

³¹ Creada a través del artículo 2 del Reglamento (CE) No 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria:
<http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg/reg4094.htm#Heading1>.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

- cétera) al legítimo titular. Esta práctica es realizada, generalmente, por competidores de dicho titular.
3. Característica de estos dos supuestos es que el tercero no autorizado no pretende usar el dominio registrado para uso propio, es decir, para ofertar sus propios bienes y servicios.
 4. Registro de marcas, nombres comerciales o nombres notoriamente conocidas como nombre de dominio por un tercero que dirige esa página de Internet directamente o a través de un *hiperlink* a su propia página. En este caso el nombre de dominio registrado es usado.

En nuestra opinión son tres los factores que contribuyeron a la expansión del *Domain-Grabbing*: primero, tanto en los ccTLDs como en los gTLDs la adjudicación de los nombres de dominio se lleva a cabo según el principio de prioridad *first-come, first-served*; segundo, la gran mayoría de las políticas de registro de los nombres de dominio no contempla el llamado *sunrise-period*;³² y tercero, casi todas las instituciones de registro de los TLDs no están obligadas a comprobar si el nombre de dominio que se desea registrar daña derechos de terceros.

En el derecho alemán, las acciones de un titular de derecho marcario contra un nombre de dominio prosperarán por lo general, siempre y cuando esté construida una página de Internet bajo ese nombre de dominio y ésta ofrezca productos y servicios idénticos o similares a los registrados bajo la marca del titular, de modo que exista un uso indebido de

³² El *Sunrise-Period* se realiza durante la implementación del registro de nombres de dominio y consiste en un registro sistemático y escalonado de los distintos dominios, con el fin de proteger a los titulares de derechos anteriores como titulares de derechos signarios, marcarios, etcétera.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

la marca o un riesgo de confusión.³³ En caso contrario se corre el riesgo de que la acción marcaría en contra del nombre de dominio registrado no prospere. Tampoco prosperará una acción marcaría si el registro del nombre de dominio fue realizado por una persona física.

Frente a casos de *Domain-Grabbing* también es posible interponer una acción derivada de la ley alemana de competencia desleal según su numeral 1,³⁴ contra el registro abusivo de un nombre de dominio, si existe una relación de competencia económica entre el titular del derecho signario y el de dominio.³⁵

Si no existe una relación de competencia económica entre el titular del nombre de dominio y el titular de derechos signarios, como es el caso de personas físicas, el titular de derechos signarios puede interponer una acción civil contra daños ilegítimos y dolosos contrarios a las buenas costumbres.³⁶ Cuando una persona física o una empresa sin interés comprensible registra un nombre de dominio con el cual no está en relación alguna con el nombre, giro o actividad empresarial, pero que es igual a una marca o un nombre comercial de otra empresa, es posible interponer la acción consagrada en los numerales 826, 226 del BGB. Se puede dar por hecho un intento de daño doloso y contra las buenas costumbres, cuando el registro de un nombre de dominio se realiza con el fin de usar ese registro con fines propios. Éste será por lo general el caso en el que se enajene o intente enajenar dicho nombre de dominio a cambio de una fuerte suma de dinero. Quien ofrece conscientemente un nombre de dominio al titular del derecho signario idéntico o similar a

³³ Esto con fundamento en los numerales 5, 14, 15 de la ley alemana de marcas (MarkenG).

³⁴ En México sería aplicable la Ley Federal de Competencia Económica.

³⁵ LG Braunschweg, CR 1998, p. 364; deta.com.

³⁶ Numerales 826 y 226 de BGB.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

éste, atenta contra las buenas costumbres. Lo mismo sucede con la persona que registra un gran número de nombres de dominio con el fin de controlar éstos y después ofrecerlos a los titulares de signos distintivos, ya sea con un contrato de licencia o a cambio de la prestación de servicios para la construcción de una página de Internet a título oneroso.³⁷

C. Transmisión de la titularidad de un registro de nombre de dominio

La polémica respecto a la transmisión de nombres de dominio es discutida tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Los órganos arbitrales para la solución de controversias tienen una postura notablemente más abierta que la de muchos tribunales ordinarios. Según las reglas del procedimiento arbitral del ICANN, el *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP),³⁸ es posible que una de las partes sea condenada a la transmisión del registro del nombre de dominio. Lo mismo aplica para la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.mx” (LDRP).³⁹ En cuanto a las resoluciones de los tribunales ordinarios, cabe agregar el ejemplo del famoso caso “Shell.de”, con motivo del cual el Tribunal Supremo alemán (BGH), rechazó condenar a la demandada a que transmitiera el nombre de dominio a la actora con el argumento de que un derecho signario no otorga derecho alguno a su titular para exigir la transmisión del nombre de dominio siempre que ésta pretensión se fundamente en la aplicación

³⁷ Cfr., *OLG*, Stuttgart, 2001, p. 696-697; *weltonline.de*; *OLG*, Frankfurt Main, 2001, p. 532; *praline-tv.de*; *OLG*, Frankfurt Main, 2000; *weideglueck.de*, 2000, p. 424.

³⁸ Reglas aprobadas el 24 de octubre de 1999.

³⁹ La política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.mx” (LDRP) fue adoptada el 11 de julio de 2003.
<http://www.nic.mx/es/PoliticasyCATEGORIA=LDRP>.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

análoga de normas de la ley alemana de patentes,⁴⁰ esto debido a la carencia de un derecho absoluto para el registro de un nombre de dominio determinado, por ello no es posible la aplicación análoga de dicho precepto. Igualmente el BGH niega a condenar la transmisión del nombre de dominio a la empresa Shell GmbH a través de la solicitud de daños y perjuicios, ya que no es posible aclarar la existencia de terceros con un derecho igual o mayor sobre el nombre de dominio.⁴¹

7. Procedimientos extrajudiciales para la solución de controversias en materia de nombres de dominio

Para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, el ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP por sus siglas en inglés)⁴² y el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (reglamento de la UDRP).⁴³ Estas reglas son aplicables a controversias relativas a nombres de dominio registrados bajo los dominios genéricos de nivel superior (gTLD). Se trata de un procedimiento arbitral. El centro de arbitraje y mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es el más solicitado de los cuatro proveedores de solución de controversias⁴⁴ autoriza-

40 Numerales 8 abs. 2 S. 2 de la ley alemana de patentes (Patentgesetz).

41 *BGH*, 2002, pp. 382-386; *shell.de*, 2002, pp. 694-699, CR 2002, p. 525.

42 *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) reglas aprobadas el 24 de octubre de 1999. *Cfr.*, <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>.

43 Aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999.

<http://arbiter.wipo.int/domains/rules/icann/icannrules-es.pdf>.

44 Los cuatro proveedores del UDRP autorizados por el ICANN (*Dispute Resolution Providers*) son: 1. CPR, *Institute for Dispute Resolution* (<http://www.cpra-dr.org>); 2. El ADNDRC, el *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (<http://www.adndrc.org>); 3. NAF, *National Arbitration Forum*

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

dos por la ICANN para administrar la UDRP.⁴⁵ El solicitante de registro de nombre de dominio bajo los gTLDs se somete, en caso de controversia con respecto a derechos de propiedad intelectual, a las reglas de la UDRP por medio de una cláusula contractual, la cual es aceptada por el solicitante en el momento del registro del nombre de dominio deseado. La aplicación del UDRP no es exclusiva de los gTLD. Los administradores de los ccTLD autorizados por el ICANN, tienen la posibilidad de anexarse, de manera voluntaria y para la solución de controversias suscitadas respecto a nombres de dominio registrados bajo su ccTLD.

Respecto a las controversias suscitadas con motivo del registro de nombres de dominio bajo el TLD “.mx”, el NIC-México adoptó las políticas generales de nombres de dominio, la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para “.mx” (LDRP) y a su reglamento de fecha 11 de julio de 2003 —anteriormente, el NIC-México estaba anexo al UDRP y era ante el centro de arbitraje y mediación de la WIPO que se ventilaban los asuntos derivados del Nic-México—. Respecto a las políticas de solución de controversias, se trata de un procedimiento de carácter arbitral, el cual será aplicable a todas las personas que estimen afectados sus derechos y que deseen solicitar la cancelación del registro de un nombre dominio “.mx” transmisión de su titularidad. Estas personas deben aceptar someterse a ésta, al LDRP y a su reglamento, ante un proveedor de servicios de solución de controversias, autorizado por NIC-México, conformado por un grupo independiente e imparcial de expertos, en los siguientes casos: a) el nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confu-

(<http://www.arbforum.com>); 4. WIPO, *World Intellectual Property Organization* (<http://www.wipo.org>).

⁴⁵ Para más detalles véase: *Approved Providers for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy*, <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm>.

DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTERNET

sión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; b) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y c) el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.⁴⁶

En cuanto a conflictos derivados del TLD “.de” Denic eG no cuenta con una política en materia de solución de controversias, sino que el afectado por un nombre de dominio “.de”, debe acudir a los tribunales ordinarios alemanes.

8. Conclusiones y perspectivas para México

La violación de derechos de propiedad industrial por terceros mediante el registro y uso de un nombre de dominio por personas no autorizadas para hacerlo, se presenta como un problema de la vida diaria. Los tribunales europeos han reaccionado con rapidez, para contraatacar los casos de *Domain-Grabbing*. Igualmente, en los casos de titulares de derechos con el mismo nombre, sigue respetándose el principio de prioridad y en cuanto a los nombres y marcas con alto grado de notoriedad siguen poniéndose en práctica las reglas del Convenio de París para la protección de marcas notoriamente conocidas. Los tribunales alemanes nos muestran cómo es posible adaptar la problemática relacionada con los nombres de dominio al derecho positivo.

En cuanto a los nombres de dominio registrados bajo un gTLD, las reglas arbitrales derivadas del UDRP, del ICANN para la solución de controversias sobre dominios registrados bajo un gTLD, representan una política confiable y ágil aunque a veces los árbitros no entran al fondo del asunto. En México, el NIC-México puso en marcha la nueva política arbitral (LDRP) y es necesario esperar a que se resuelvan

⁴⁶ Regla 1 a. de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para “.mx” (LDRP): <http://www.nic.mx/es/Políticas?CATEGORY=LDRP>.

IRENE GABRIELA GARCÍA CORONA

las primeras controversias bajo este nuevo procedimiento que, esperamos, conlleven a una solución justa de dichas controversias con un bajo costo económico y procesal.

Evidentemente, México tiene un gran camino por recorrer, ya que ante tribunales ordinarios la solución de controversias relacionadas con nombres de dominio no ha evolucionado como en otros países; sin embargo, con la introducción del procedimiento arbitral LDRP del NIC-México pueden obtenerse resultados positivos, ya que los procedimientos arbitrales son mucho más económicos que los ventilados ante la vía ordinaria.

Probablemente sea necesario llevar a cabo una reforma para desarrollar legislación especial que rija los casos relacionados con los nombres de dominio en Internet. México debe mantener el proceso de modernización informática, salvaguardando todos los aspectos jurídicos que circunscriben la propiedad y los derechos signarios. Asimismo, debe vigilar cuidadosamente que no se violen las garantías de los titulares de derecho de propiedad industrial, y encontrar el balance justo entre modernidad y respeto de derechos industriales.