

24 h.

2524 795

Tuch. Dec
B194 PJ
2002
c.1

UNIVERSIDAD DE CHILE

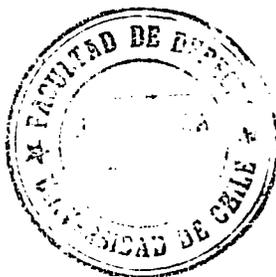
FACULTAD DE DERECHO

DEPTO. DE DERECHO COMERCIAL

PROFESOR: Fernando Pino Villegas

ALUMNOS: Gustavo Balmaceda Hoyos; David Cademartori Gamboa

**MEMORIA DE PRUEBA PARA LA OBTENCION DEL GRADO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.-**



**TEMA: "PROBLEMATICA JURIDICA DE LOS NOMBRES DE
DOMINIO EN INTERNET CON LAS MARCAS COMERCIALES".-**

AÑO 2002

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

	Pág.
CAPITULO I: Generalidades.....	3
CAPITULO II: Estructura y naturaleza de los nombres de dominio.....	17
CAPITULO III: Conflictos generados por el uso de los DNS en internet.....	44

SEGUNDA PARTE

CAPITULO IV: Conflictos transnacionales entre marcas comerciales y nombres de dominio	79
CAPITULO V: La intervención o prevención sobre los conflictos planteados entre los nombres de dominio y las marcas comerciales...92	
CAPITULO VI: Proceso de reforma del sistema de los nombres de dominio	110
CAPITULO VII: La protección de los nombres de dominio como marcas o nombres comerciales	223

TERCERA PARTE

CAPITULO VIII: Análisis y crítica del Reglamento para el funcionamiento de registro de nombres de dominio “.cl”.....	227
--	-----

CUARTA PARTE

CAPITULO IX: Conclusión: mecanismos para lograr la recuperación de un nombre de dominio	279
BIBLIOGRAFÍA:	284

PRIMERA PARTE

CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCION.-

Con la implementación de los nuevos medios de comunicación, en especial el digital, se está transformando paulatina y rápidamente las estructuras y relaciones socioeconómicas y culturales, bien podría decirse que la humanidad ha comenzado, en las postrimerías del segundo milenio, a dar sus primeros pasos hacia el siglo XXI que actualmente vivimos.

Internet constituye actualmente el prototipo de las vías conocidas como “infovías” o “autopistas de información”, lo que se traduce en redes electrónicas de banda ancha que permiten la transmisión digitalizada de todo tipo de información escrita, sonora o visual (animada o inanimada), mediante la comunicación personalizada entre usuarios de todo el orbe, gracias a la conexión cooperativa de distintas redes de computadores (internacionales, nacionales, regionales o locales) de expansión mundial. Se conoce así a

Internet como la “red de redes”, a través de la cual, poco a poco, se está desarrollando una amplia gama de actividades humanas¹.

Una vez superados sus orígenes en los Estados Unidos como red electrónica de información con fines, primero militares y después de investigación y educativos, Internet privatizó totalmente sus funciones -con el consentimiento expreso del Congreso de los Estados Unidos- y se generalizó mundialmente permitiendo el acceso del público a nivel mundial, convirtiéndose de esta manera de un medio de comunicación estatal a uno que permite el acceso de cualquier usuario de un computador personal (personal computer, “PC”) conectado a una red digital de difusión de información.

La utilización de la tecnología digital² y multimedial³ permite la creación de un espacio virtual (“ciberespacio”), paralelo al espacio físico tradicional, donde el hipertexto⁴ y la interactividad hombre-máquina, que permite un tratamiento individualizado de la información por cualquier

¹ Maestre, Javier; Planteamiento de la Problemática Jurídica de los nombres de dominio. Comentario a la Sentencia dictada en caso “Panavision”; Artículo en Revista Electrónica de Derecho Informático (REDI), 1998.

² Reducción de cualquier tipo de información a códigos binarios –series combinadas de “ceros y unos” conocidas como “bits”- y, en su caso, la transmisión desde un computador mediante secuencia de impulsos electrónicos a través, fundamentalmente, de cables de fibra óptica o por medio de la red electrónica tradicional con la ayuda de un “módem”, para después recuperarla en su formato normal en otro computador receptor.

³ Integración y presentación coordinada de datos o textos, imagen –animada o inanimada- y sonido en único formato –“MP3”- por medio de la digitalización.

⁴ Conexión de diferentes informaciones contenidas en distintos sitios de la red a través de un nexo o “link”.

usuario de un computador personal, facilitan la conexión de información dispersa y prestaciones en general y la manipulación en su uso por parte de los destinatarios de las mismas, haciendo de Internet un medio cada vez más atractivo ya no sólo para los sujetos públicos y privados (personas naturales y jurídicas) que desean aportar o recibir información del tipo que sea o simplemente comunicarse entre sí de una forma rápida y barata, sino también –y lo que es más importante- para los empresarios y profesionales de todo el mundo que pueden ofrecer una información detallada de sus actividades, establecimientos, productos o servicios, mantener una relación personalizada con los usuarios de la red que soliciten esa información, ofertar sus productos o servicios a los mismos, realizar transacciones por medio de contratos electrónicos gracias a las posibilidades de comunicación directa, e incluso prestar directamente sus servicios o suministrar productos susceptibles de digitalización a través de la red, aumentando considerablemente sus posibilidades de negocio más allá aún de las fronteras físicas donde normalmente operan, toda vez que surge una clientela potencial en continuo crecimiento (sean empresarios, profesionales o simples consumidores)⁵.

⁵ Carbajo Cascon, Fernando; "Conflictos entre los Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet"; Aranzadi Editores; Navarra; 1999; pp. 24 y ss.

En suma, las autopistas de la información (Internet) han traído consigo en poco tiempo el “boom” del llamado “comercio electrónico” o más conocido como “e-commerce”, cuyo volumen de actividad aumenta espectacularmente año a año extendiéndose a todos los rincones de la tierra y coadyuvando así de manera importante, si no definitiva, al proceso gradual de globalización de la economía que comenzó a manifestarse a mediados del siglo XX, y que pretende convertir a nuestro planeta en una aldea global.

Las especiales características del entorno digital, contrapuesto a lo tradicional y vetusto de nuestras instituciones jurídicas, hacen que surjan nuevos problemas jurídicos con la dificultad añadida de la potencial repercusión mundial de cada conflicto planteado, uno de los cuales constituye el objeto de este trabajo: las cada vez más frecuentes confrontaciones entre los nombre de dominio⁶ y las marcas comerciales, que nuestro Derecho define como “...todo signo visible, novedoso, y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales” (Art. 19 Inc. 1 Ley 19.039).

⁶ Elementos de una dirección electrónica que identifican y localizan a un computador servidor de información conectado a la red.

Debido a la complejidad que presenta Internet, no existe una definición unívoca que satisfaga orgánicamente sus necesidades y funciones, es por esto que su concepto dependerá del punto de vista en que ella sea analizada. Así, desde un punto de vista técnico, Internet constituye un enorme depósito de información de lo más variado, carente de un punto de autoridad y control centralizado, donde los computadores integrados en redes intra nacionales e internacionales e identificados por una dirección electrónica específica, aparecen conectados entre sí por un mismo protocolo de comunicación “TCP/IP”⁷, el cual da acceso a un sistema común de presentación y lectura de la información por medio de páginas o documentos electrónicos⁸, o bien a otras funciones o aplicaciones, como enviar mensajes por medio del llamado “correo electrónico” (e-mail), conectar con computadores remotos que permiten el acceso y consulta a los recursos de una determinada organización o institución (“Telnet”) o, por último, copiar y recuperar los archivos o ficheros ofrecidos por un computador remoto (FTP). A las distintas aplicaciones mencionadas corresponde un protocolo básico de comunicación diferente; así nos encontramos con el protocolo “http” (hyper text transfer protocol) propio de los documentos “world wide web” (aplicación más usada

⁷ “Transmisión Control Protocol”, encargado de dividir la información que pretende transmitirse en unidades menores, e “Internet Protocol” que marca la información que quiere transmitirse con el número IP que identifica al destinatario de la misma.

⁸ “World Wide Web”, conocido como “telaraña mundial” y caracterizado por el hipertexto y la multimedia que facilitan la interactividad hombre-máquina a través de simples pulsaciones de ratón (mouse) sobre un texto o imagen previamente señalados.

en la red y, puede decirse, base de las restantes), el protocolo “mailto” para el correo electrónico y el “ftp” (file transfer protocol) para copiar y recuperar los archivos de un computador remoto⁹.

En nuestra opinión el concepto recién comentado es amplio y complejo tanto para juristas como público en general, de ahí que creemos que es más apropiado definirla como “aquella red electrónica de redes, cuyo ámbito de vigencia es universal, y que tiene por objeto diversificar y dinamizar tanto el comercio como la información, y las comunicaciones”.

Los enlaces entre páginas web y entre sus contenidos se crean usando el lenguaje HTML (Hyper Text Markup Lenguaje), mediante instrucciones o tags que, al ser interpretadas por los browsers¹⁰ logran que éstos realicen acciones relativas al manejo de los vínculos.

Para tener presencia en Internet a través de una “página web”, se necesita una precisa identificación del computador anfitrión (host computer) conectado a la red, utilizando una dirección electrónica que permita la

⁹ Carbajo Cascon, Fernando; “Conflictos entre los Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet”; Aranzadi Editores; Navarra; 1999; pp. 29 y ss.

¹⁰ Programas que permiten navegar en Internet, por ejemplo, Netscape Navigator, Internet Explorer u Opera.

intercomunicación y la transmisión de información entre computadores y otros aparatos digitales¹¹ de todo el mundo. Al tratarse de un mecanismo técnico de identificación de un equipo informático conectado a un medio de comunicación de extensión universal, sólo puede existir una única dirección a nivel mundial para cada computador conectado a la red. Dirección que consiste en un código numérico de cifras binarias separadas por un punto conocido como “Internetworking Protocol Address” (IP-address).

En sus inicios la world wide web (www), estaba conectada formando una red de computadores que se identificaban entre sí mediante las direcciones IP¹², que son identificadores numéricos de cada computador conectado. Sin embargo, al poco tiempo los computadores conectados eran tan numerosos que se recurrió a un nuevo sistema cuya innovación permitía a los usuarios recordar con mayor facilidad cada dirección, sin tener que recurrir a la frialdad de los números. Así, y por ejemplo resulta más fácil recordar **www.uchile.cl** que el número IP 234.647.32.21. Es del caso hacer presente que una persona que esté conectada a internet al digitar el nombre, en el ejemplo propuesto

¹¹ Como agendas –“palm pilot”- y teléfonos celulares digitales.

¹² Viene de la denominación inglesa internet protocols o protocolos de internet.

“uchile”, lo que hace en definitiva es ordenar al computador, a fin que se dirija al número IP que ha sido asignado por el ente registrador a dicha dirección.

A fin de evitar los inconvenientes recién explicados, y para facilitar una navegación fluida a través de la red sin necesidad de conocer previamente la dirección numérica de cada computador que dé acceso a una página web, ingenieros informáticos norteamericanos idearon y llevaron a la práctica un sistema paralelo de identificación utilizando “combinaciones alfanuméricas”¹³ como núcleo o elemento principal de una dirección electrónica; combinaciones unívocas a nivel mundial que normalmente buscarán un término llamativo o sugestivo (friendly name), esto es, con fuerte poder distintivo, fácil de recordar por los usuarios para así lograr una mayor atracción de los mismos a una determinada página web y, en consecuencia, a los servicios o informaciones presentes en la misma. Este sistema denominativo más atractivo para los humanos (users friendly system), paralelo y complementario al sistema numérico IP originario, se conoce como “Domain Name System” (DNS) o Nombres de Dominio; sistema que ofrece una estructura lógica y jerárquica del nombre que, junto al protocolo de

¹³ Combinaciones de letras –palabras, siglas-, números y signos en lugar solamente de números.

comunicación, sirve como dirección electrónica siguiendo las pautas predeterminadas por la autoridad correspondiente¹⁴.

Técnicamente un dominio es una forma sencilla de localizar un computador en Internet, pero sobre todo es la garantía de la identidad electrónica¹⁵. El DNS constituye un sistema “mnemotécnico¹⁶”, más cómodo para los usuarios, que permite asignar y usar en todo el mundo un nombre unívoco para cada uno de los equipos informáticos conectados a Internet, facilitando así su interconectividad. Desde un punto de vista técnico el DNS conforma una gigantesca base de datos que relaciona los nombres de dominio con las direcciones numéricas IP, las cuales constituyen los verdaderos puntos de referencia para localizar un determinado equipo informático conectado a la red. Se trata, pues, de una base de datos relacional entre nombres de dominio y las direcciones numéricas IP subyacentes a los mismos, gestionada de forma compartida por varios organismos, que facilita el acceso de los usuarios a Internet sin necesidad de conocer la dirección numérica del computador que mantiene la página web que se quiere visitar. El sistema funciona a través de computadores centrales (“Domain Name Servers”) que relacionan de manera

¹⁴ Maestre A. Javier; Ob, cit; ver en www.dominiuris.com.

¹⁵ Ortecho, José Manuel; Artículo en revista electrónica “REDI” (<http://publicaciones.derecho.org/redi>), 1998.

¹⁶ Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “mnemotecnia” es el arte que procura aumentar la capacidad y alcance de la memoria; o también el método por medio del cual se forma una memoria artificial.

automática los nombres de dominio con sus correspondientes direcciones numéricas IP, de manera que cuando un sujeto introduce en su navegador una determinada dirección electrónica, éste se pone en contacto con los servidores centrales de dominios que, inmediatamente, indican a la máquina el número IP correspondiente al nombre de dominio seleccionado por el usuario para que ésta pueda entrar en contacto con el computador localizado por dicho IP que sostiene el “web-site” al que se desea acceder.

Conectados a Internet encontramos los computadores “servidores” o “proveedores”, especializados en el suministro de productos, servicios o de cualquier tipo de información y computadores remotos de usuarios de la red que pueden conectar con aquéllos o entre sí por medio de un mismo protocolo de comunicaciones y una dirección específica, y ayudados por un “software” de navegación por la red (“browser¹⁷”) instalado en cada computador.

Los usuarios pueden acceder a una página web concreta de diferentes formas:

a.-) Acceso directo por conocimiento previo de la dirección electrónica;

¹⁷ Como lo son por ejemplo, Netscape Navigator e Internet explorer, y el Opera, por citar algunos de los más conocidos.

b.-) Si no conocen la dirección concreta del web de un determinado titular o están buscando en general información sobre determinadas actividades, productos, servicios o información, pueden recurrir a las páginas web de los servicios electrónicos de acceso www, que son conocidas como “portales”, los cuales vienen a ser gigantescas bases de datos que contienen multitud de direcciones electrónicas agrupadas por materias, dotadas de potentes programas llamados “buscadores¹⁸” que permiten al usuario que accede al portal¹⁹ enlazar fácil y rápidamente con multitud de sitios web relacionados con la materia seleccionada siempre y cuando estén registrados en la base de datos del portal; y,

c.-) Por último, cualquier usuario puede guiarse por la intuición o señal obtenida a partir de marcas comerciales de una empresa, de un producto o servicio, de una persona física o jurídica concreta o de una obra del intelecto, conocidos gracias al renombre, notoriedad, publicidad o simple conocimiento en el mundo físico o presencial tradicional, estableciendo una relación entre tales marcas y el nombre de dominio de la dirección electrónica en el entorno

¹⁸ Verbi gracia www.locate.com, www.yahoo.com, www.altavista.com, etc.

¹⁹ Previo conocimiento de su nombre de dominio, el cual normalmente alcanza gran difusión entre todos los internautas.

digital. Es precisamente por esta vía de acceso a la red que se crean numerosos conflictos, los cuales son objeto de nuestro trabajo.

Es interesante también tener en cuenta la opinión del ex Vicerrector de la Universidad Católica de Valparaíso, don David Cademartori Rosso, en el sentido que él piensa que las formas de acceso a Internet son dos:

- i.-) A través del número IP o conociendo su equivalente mnemotécnico;
- y,
- ii.-) Las otras son formas de búsqueda, a través de buscadores e intuición.

Entonces, para este autor las tres formas mencionadas por nosotros serían de distinta naturaleza.

A modo de conclusión, la gran importancia de los nombres de dominio radica en que aparte de ser la puerta de acceso a una determinada página web, constituye en muchos casos la carta de presentación o imagen de las empresas frente a usuarios del mundo entero en el nuevo universo digital. Es aquí donde

se divisa el problema con las marcas comerciales que a continuación analizaremos²⁰.

En efecto, la marca comercial, ya definida con anterioridad, es la carta de presentación de muchas empresas en el mercado real. Es por todos conocido que en principio la marca puede consistir en una o más palabras, figuras, dibujos, cifras, timbres, fotografías, letras, monogramas o cualquier otro signo que tenga carácter novedoso u original.

Sin perjuicio de ello, es de la esencia de una marca comercial su carácter distintivo, lo cual es útil tanto para las empresas como para el público consumidor o usuarios para reconocer, ya sea el producto o el establecimiento que sea asociado a una determinada marca comercial, evitándose así confusiones con otras empresas de igual o similar giro.

Los signos en que consisten las marcas deben cumplir con dos requisitos copulativos, a saber: ser originales y nuevos. Estamos en presencia de un signo original cuando la marca no lleva una denominación genérica de la actividad, del producto o del servicio que se pretende distinguir, o bien una

²⁰ Alessandri-Somarriva-Vodanovic; Tratado de los Derechos Reales; Editorial Jurídica de Chile; 1993; Tomo I, pp. 345 y ss.

indicación muy característica de ellos, de ahí, por ejemplo, que una zapatilla deportiva no pueda tener por marca “zapatilla”, etc.

Por otro lado, se entiende que un signo es nuevo cuando éste no ha sido usado anteriormente, ya sea que sea idéntico o muy similar en el ámbito territorial y mercado real en que va a ser ofertado. Por ejemplo, la marca “Nice” con “Nike”, para marca de zapatillas, o “Umega” con “Omega”, para marca de relojes, etc.

A esta altura ya podrá vislumbrarse el parecido de los DNS con las marcas comerciales, especialmente en lo que respecta a los requisitos que se necesitan para su registro e inscripción, y en lo que dice relación con la presencia de los primeros como signo distintivo a nivel de mercado virtual, mientras que las segundas desarrollan sus funciones dentro del mercado tradicional o real.

CAPITULO II: ESTRUCTURA Y NATURALEZA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.

2.1. Concepto, estructura, tipos, registro (administración) y requisitos de los nombres de dominio.-

Antes de entrar a un análisis pormenorizado del tema, creemos prudente tener claro algunos conceptos básicos en torno a los DNS.

Existen variadas definiciones acerca de lo que son los nombres de dominio, pero creemos que las siguientes nos pueden dar una idea clara al respecto:

Los nombres de dominio -Domain Names-, “son las direcciones de Internet expresadas simplemente para facilidad del usuario”.

Técnicamente un dominio “es una forma sencilla de localizar un computador en Internet, pero sobre todo es la garantía de nuestra identidad”.

Los nombres de dominio (denominación técnica no jurídica) constituyen “las direcciones en las cuales se encuentran los millones de páginas que se conectan a través de miles de computadores dispersos por el mundo”.

El nombre de dominio puede estar conformado eventualmente por cualquier denominación organizada en al menos dos niveles: los TLD (“Top Level Domain”) y los SLD (“Second Level Domain”)²¹. La dirección electrónica de Internet sigue un esquema lógico conocido como “URL” (Unified Resource Locator; que significa localizador uniforme de recursos), el cual especifica, primero, mediante el protocolo correspondiente (“http”, “ftp” o “mailto”), la aplicación electrónica deseada y, después, la dirección concreta del computador con el que se quiere contactar; también pueden añadirse referencias de archivos o directorios específicos siempre que se conozcan. Por su parte, el nombre de dominio (que forma parte de la dirección electrónica) opera sobre la base de una jerarquía de términos o niveles (“Domain Levels”) con un mayor o menor poder de identificación. Como ejemplo de URL y nombre de dominio podemos tomar la dirección electrónica de la Universidad

²¹ Bardales Mendoza, Enrique; Artículo en revista electrónica “REDI”, 1998.

de Chile que da acceso a la página principal (al computador central) de dicha entidad (“home-page”): <http://www.uchile.cl>.

La forma de identificar los niveles es contar de derecha a izquierda respetando los puntos que permiten una diferenciación entre los mismos. El primer nivel corresponderá al elemento denominativo que se encuentra en primer lugar comenzando desde la derecha y su límite o extensión alcanza hasta el primer punto que se ubica a su izquierda, y así sucesivamente (dominios de segundo, tercer o cuarto nivel, etc).

Los dominios de primer nivel permiten organizar a los nombres de dominio por consideraciones geográficas²², y existen también otros elementos que pueden formar el nivel superior; éstos corresponden a sufijos genéricos²³ que indican el tipo de organización. Así, se podrían identificar los siguientes: .edu (instituciones educativas), .gov (instituciones gubernamentales), .org (organizaciones privadas), .com (instituciones comerciales), .net (servicios de proveedor de network), etc.

²² “Country Code Top Level Domain” –ccTLD- o “National Top Level Domain” –nTLD-; por ejemplo: .cl –Chile-, .pe –Perú-, .es –España-, etc.

²³ “Generic Top Level Domain” –gTLD-.

Dentro de los TLD genéricos encontramos los TLD abiertos y los restringidos. Abiertos son .com, .net y .org que no establecen requisito alguno para su registro. En cambio, por ejemplo, .gov, .mil, .int, y .edu, se reserva su inscripción y registro para la institución del caso (son los únicos restringidos y día a día hay más TLD abiertos, por ejemplo, .TV, .cc, .io).

Sólo el nombre de dominio primario y el secundario han de registrarse necesariamente en la autoridad encargada del registro de dominios en Internet. El resto, subdominios de niveles superiores y direcciones de correo electrónico, no necesitan registro alguno, adjuntándose libremente al dominio principal en función de las necesidades de cada organización, por ejemplo, en www.derecho.uchile.cl, sería “uchile.cl” el que requiere de registro.

El nombre de dominio ha sido administrado por la IANA (Internet Assigned Number Authority), cuyo lugar hoy en día lo ocupa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), que estaba a cargo del Instituto de Ciencias de Informática en la Universidad de Southern California, el cual era un organismo privado contratado por el Gobierno de los Estados Unidos. Este organismo a su vez delegaba la asignación de un ccTLD

(nombre de dominio por consideración geográfica o “Country Code Top Level Domain”) a los gobiernos correspondientes, o bien a organismos privados que contaban con la autorización del gobierno respectivo. En Chile el registro de los nombres de dominio es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC²⁴-Chile; visitar en www.nicchile.cl²⁵).

El nivel superior del nombre de dominio en Internet está conformado por sufijos genéricos que se utilizan para organizar el nivel secundario, de modo tal que no existan dos niveles secundarios idénticos para un mismo nivel superior. El registro se basa en el principio “first come, first served²⁶”.

El registro de los niveles secundarios sólo exige que no exista un nivel secundario idéntico previamente registrado para el mismo nivel superior, sin tener en consideración criterios de confundibilidad o distintividad. Así, bastará en principio, la más mínima diferencia para acceder al registro²⁷. Dicha circunstancia se comprende a partir de la función que cumple el nombre de dominio en Internet, cual es identificar usuarios para un correcto proceso de

²⁴ Significa “Network Information Center”.

²⁵ El análisis de su reglamento lo realizaremos en un capítulo aparte de este trabajo.

²⁶ Bardales Mendoza, Enrique; Artículo en revista electrónica “REDI”; 1998.

²⁷ Recordar la similitud a este respecto con las marcas comerciales.

comunicación y no distinguirlos. Corresponde a una dirección y basta con que cumpla esta finalidad.

El paso más importante a nivel mundial en este tema lo dio la administración del ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, al permitir la privatización de los nombres de dominio, aumentando así su competitividad y facilitando la participación internacional en su administración. En definitiva, este proceso dió lugar al nacimiento de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), la cual tiene como una de sus principales tareas la de organizar el sistema de dominios, para regular la competencia en la administración de los mismos, estableciendo así la forma de acreditar a los registradores²⁸.

2.2. Naturaleza de los nombres de dominio.-

El DNS en cuanto dirección electrónica, parecido en su función fundamental a un número de teléfono o fax, no es sino una clave en Internet que permite la ubicación y comunicación entre los diferentes terminales conectados a la red.

²⁸ Hernández Pérez, Rodrigo; Memoria de Prueba, U Católica de Valparaíso; 2000.

Las particulares características que presenta el nombre de dominio han hecho que, con el tiempo, a su función elemental esencialmente técnica²⁹ se le haya superpuesto otra, que es de carácter identificadora y distintiva.

Las posibles funciones distintivas que puede cumplir el DNS en la red de redes que tengan cierta trascendencia son³⁰:

i.- Uso del nombre de dominio con funciones de nombre civil (patronímico, seudónimo o denominación social);

ii.- Uso del nombre de dominio con funciones de marca, de denominación de origen o de indicación de procedencia;

iii.- Uso del nombre de dominio con funciones de nombre comercial; y,

iv.- Uso del nombre de dominio con funciones de título de obra.

²⁹ Localización que hace el sujeto a través de la máquina en forma fácil y rápida.

³⁰ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 45 y ss.

Nuestro trabajo se reducirá al análisis del punto ii.- recién aludido, por cuanto las restantes funciones distintivas exceden el objeto que perseguimos, sin perjuicio a que expliquemos brevemente dichas hipótesis.

El nombre de dominio adquiere trascendencia jurídica cuando su titular busca a través suyo participar en el tráfico económico del mercado electrónico o virtual.

Por eso es que el DNS reproducirá frecuentemente un signo distintivo de su solicitante que pueda ser reconocido en el tráfico por el público común y corriente, o por el público especializado en su sector de actividad.

Distinguir en el tráfico económico entre la utilización de la denominación social en concepto de nombre de una sociedad³¹ o de signo distintivo de la empresa³² es una cuestión que presenta contornos y límites vagos e imprecisos.

³¹ Signo de identificación personal-patrimonial.

³² Signo de identificación empresarial-concurrencial.

Muchas empresas o entidades con o sin ánimo de lucro, que se manifiestan en el tráfico con su denominación social, que incluso pueden llegar a obtener renombre o notoriedad en el público tanto especializado como en el general, optan por registrar un DNS coincidente con su razón social para concurrir en el espacio virtual que se desarrolla gracias a Internet.

En lo que respecta a la propiedad del título de una obra, ésta no se fundamenta en su valor intelectual (como ocurre con la obra en sí), sino en su función de identificación de la misma y distinción de obras semejantes en el campo intelectual y en el tráfico comercial. Nos encontramos aquí frente a la función distintiva en sentido amplio, que se aplica a una obra del ingenio. Así, el título de obra adquiere el valor de signo distintivo que no será protegido normalmente como tal por las leyes sobre derecho de autor o propiedad intelectual en sentido restringido, sino por las leyes sobre signos distintivos si aparece regulado como tal, o en caso contrario por la normativa general sobre competencia desleal (como en el caso español).

En opinión del profesor Carbajo Cascon, podría admitirse el registro de una marca, un nombre comercial o el título de una obra para distinguir

productos o servicios, actividades u obras del intelecto que se ofertan, publicitan o prestan directamente en una página web, y también cree posible la adquisición de un derecho de marca, nombre comercial o el título de una obra por el uso generalizado de un signo en Internet, reconocido por un amplio número de usuarios.

De esta forma, el titular de un DNS que hubiese adquirido una distintividad sobrevenida en el tráfico a título de marca debería poder exigir la protección del dominio frente a posibles usurpaciones de terceros dentro y fuera de Internet, sea recurriendo o no a las disposiciones sobre la notoriedad de la marca. Supuestos de este tipo relacionados con los DNS pueden apreciarse en los nombres de dominio que, sin estar registrados previamente como marcas, en un principio sirvieron para localizar muchos sitios web que posteriormente han alcanzado fama mundial, como lo son “yahoo.com”, “altavista.com” y “amazon.com”.

El registro como nombre de dominio del signo o signos distintivos de una empresa constituye la primera y más importante estrategia del llamado “trademarketing” en el mercado electrónico, pues el dominio en cuestión es

susceptible de globalizar la presencia de una empresa en el espacio virtual. Puede decirse, en suma, que la presencia de una empresa en Internet empleando como nombre de dominio su signo distintivo más característico (marca, nombre comercial) resulta fundamental para la posterior estrategia publicitaria y comercial de esa empresa en el mercado electrónico que se desarrolla en la red.

Precisamente, la importancia comercial que representa la identificación de una empresa y sus prestaciones en la red por medio de un DNS idéntico o similar a su signo distintivo más conocido en el mercado presencial es lo que ha provocado los cada vez más frecuentes conflictos entre los nombres de dominio y los signos distintivos de empresa protegidos por derechos exclusivos de propiedad en sentido amplio, sea intelectual o industrial.

Se trata, en definitiva de aclarar si los nombres de dominio pueden ser protegidos como signos distintivos o, sin serlo, pueden lesionar derechos de terceros sobre signos de empresa³³ u otros signos de la personalidad o intelectuales.

³³ Especialmente las marcas de productos o servicios por su mayor trascendencia en el tráfico.

Parece haber acuerdo en el Derecho comparado que hasta el momento se ha ocupado del tema, en asimilar los DNS a los signos distintivos de la empresa en cuanto indicadores comerciales. Sería una suerte de marca o nombre comercial exclusivamente en Internet; un signo identificativo de la empresa y de su actividad, o bien determinados productos y servicios en el mercado virtual que se desarrolla en las autopistas de la información; un signo de empresa sui generis, calificación compartida en primer momento por los expertos de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) en las primeras reuniones consultivas mantenidas sobre el particular.

En esta línea, algunos autores consideran que los nombres de dominio tienen una naturaleza híbrida, ya que a su juicio desarrollan al mismo tiempo una función: de dirección electrónica (naturaleza técnica) y otra como signo distintivo (naturaleza jurídica). De esto se sigue que los nombres de dominio no sirven únicamente para localizar una página web correspondiente a un equipo informático conectado a Internet (como puede ser un número de teléfono o fax), desligados de lo que haya detrás de la misma, sino que también –por sus caracteres mnemotécnicos– sirven para identificar y distinguir al empresario que está detrás del mismo, su actividad o sus

prestaciones (productos o servicios) en el mercado virtual que tiene lugar en Internet.

Lo anterior se fundamenta en que contrariamente al número telefónico o la dirección física de un sujeto, el DNS que sirve como dirección electrónica en Internet es elegido libre y conscientemente mediante una combinación de letras, números y signos.

En opinión del profesor Carbajo Cascon, la pretendida naturaleza híbrida no puede afirmarse con carácter general, pues los nombres de dominio, en principio, no son más que un expediente técnico alfanumérico, una dirección electrónica para que los seres humanos puedan buscar fácilmente concretos terminales informáticos conectadas a la red (“rectius”, una página web concreta).

Entonces, la eventual función distintiva desarrollada por un nombre de dominio no nace del recuerdo que el DNS puede crear en el público que acceda a la red, sino que dependerá de la relación concreta que quiera darle su

titular respecto al sujeto, actividades o prestaciones que aparecen en la página web correspondiente.

Se puede emplear perfectamente un signo distintivo como nombre de dominio para buscar una página web determinada, pero no para identificar o distinguir al sujeto, actividad, producto o servicio u obra que aparece en la misma, los cuales pueden tener un signo distintivo diferente o no tener ninguno, de ahí que el nombre de dominio no pueda calificarse como un signo distintivo atípico o sui generis.

A modo de conclusión, podemos afirmar que el DNS en sí no es un signo distintivo, ni tampoco tiene por sí una función distintiva auténtica, lo cual no impide que eventualmente, de manera cada vez más frecuente, desarrolle funciones distintivas de diferente naturaleza en Internet, asociando el dominio conscientemente al sujeto, actividad o prestaciones que se encuentran en la página web al que da acceso.

El registro de un nombre de dominio no otorga un derecho exclusivo de propiedad intelectual o de la personalidad sobre el mismo, pero su uso en

Internet, con funciones distintivas o simplemente técnicas, puede llegar a violar en casos concretos derechos exclusivos de terceros sobre esos signos distintivos reconocidos con anterioridad, generando conflictos que habrán de resolverse por la normativa aplicable en cada caso en función del derecho lesionado, y siempre y cuando las especiales características del nombre de dominio y el ámbito supranacional de Internet permitan su aplicación.

El carácter multifuncional de Internet y la consiguiente descontextualización del espacio virtual, así como las circunstancias técnicas que exigen un único dominio a nivel universal, excluyendo del campo de los dominios la vigencia de los principios de especialidad (propio de la propiedad industrial) y territorialidad (común a todos los signos distintivos), complican mucho, en ocasiones, la resolución de situaciones conflictivas, haciéndose necesaria una valorización de todas las circunstancias que rodean el caso concreto, lo cual sólo es posible abriendo la página web correspondiente y juzgando la actuación concreta del registrante del dominio, ya que debe siempre tenerse en cuenta el carácter accesorio o instrumental del DNS (de la dirección electrónica) respecto a la página web.

A un lado del análisis que hemos efectuado respecto del carácter principalmente técnico y eventualmente distintivo de los nombres de dominio, creemos que también es idóneo hablar acerca del problema de su naturaleza pública o privada, así como del tipo de derecho que recae sobre el dominio a favor del solicitante³⁴.

El tema es complicado, ya que el carácter técnico del DNS, y eventualmente distintivo, junto al propio sistema de gestión y asignación de los nombres de dominio y a la especial naturaleza de Internet, en cuanto medio de comunicación internacional que no está sujeto, al menos formalmente, al imperio de ninguna autoridad nacional ni internacional, no facilita la determinación de la naturaleza del acto de registro ni del derecho sobre el DNS con carácter absoluto. Determinación que, con el tiempo, debería realizar alguna organización internacional que, esté dotada de autoridad suficiente.

Pues bien, a nuestro juicio una cosa es reconocer la trascendencia pública e internacional del sistema de los nombres de dominio, y otra muy distinta es afirmar la naturaleza pública de los nombres de dominio en cuanto

³⁴ Maestre A. Javier; Ob, cit; ver en www.dominiuris.com.

instituciones del espacio cibernético concedidas directa o indirectamente por organismos jurídico-públicos.

Ahora bien, al calificar el sistema de los DNS en su conjunto como un recurso público, utilizamos este término no como titularidad de poder público, sino que al contrario para referirnos a un bien o recurso que constituye una cosa pública aprovechable para todos. Entonces, se trata de un bien que es común a todos quienes de algún modo forman parte o pueden hacerlo en el futuro de lo que se conoce como “Comunidad Internet”, que se reparte de manera racional tratándose de un bien o recurso escaso.

El carácter escaso o limitado de los DNS necesita una gestión uniforme del sistema para su mejor aprovechamiento por todos los usuarios de la red. Pero esa gestión³⁵ no tiene por qué recaer en manos del poder público, sino que, dado el carácter anárquico y común de Internet y sus recursos básicos, podrá ser llevada a cabo por una autoridad que bien puede ser de naturaleza pública o privada. De hecho, en un primer momento la responsabilidad de la gestión unitaria de los DNS recayó en manos de entidades públicas (InterNIC

³⁵ Consistente en la organización de un sistema de registro de dominios solicitados individualmente para procurar la conexión a Internet de una página web determinada.

e IANA) integradas en la administración de un sólo estado (Estados Unidos), las cuales delegaron en empresas privadas (NSI en EEUU para los gTLDs) o en autoridades públicas de otros estados (para los ccTLDs, como NIC-Chile, que depende del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile desde 1986), que a su vez, podían delegar en empresas privadas (como de hecho ha sucedido en Inglaterra y Alemania con las empresas “Nominet” y “Denic”, respectivamente); mientras que el proceso de reforma del sistema de nombres de dominio³⁶ ha creado una institución no lucrativa de naturaleza privada (ICANN) que se encarga de la gestión unitaria del sistema básico de dominios (DNS) delegando el registro de gTLDs en empresas privadas de todo el mundo, previamente autorizadas tras un proceso de selección pero subsistiendo por el momento la gestión de los ccTLDs en los términos en que hasta el momento venía produciéndose.

Que la administración, e incluso el diseño, de un sistema de nombres de dominio pueda recaer en manos de una entidad privada, queda demostrado no sólo por el proceso autorregulador de la Comunidad Internet, que ha terminado con la creación del ICANN y una serie de reglas para la mejor

³⁶ Proceso que podría decirse, es mitad público, por la intervención en el mismo de la administración estadounidense, y mitad privado, fruto de la autorregulación de la Comunidad Internet siguiendo las pautas marcadas previamente por aquélla.

gestión del DNS de gTLDs abiertos, sino también por la creación de sistemas de nombres de dominio alternativos al sistema básico convencional ideados y gestionados por empresas privadas que intentan sacar fruto de la escasez de gTLD abiertos (.com, .net, .org). En este sentido, además del dominio “Intenet one” (.io), la empresa “Belmar Int” lanzó un dominio alternativo, el .cc, con la intención de ofrecer a los usuarios de la red que quieren abrir una página web la posibilidad de registrar como SLD el acrónimo³⁷ elegido garantizando su exclusividad, a la vista de la escasez de gTLDs abiertos que provoca innumerables reiteraciones que sólo pueden salvarse cambiando la combinación alfanumérica elegida en un principio como SLD.

Pues bien, estos sistemas de dominio alternativos, aparecidos como consecuencia del vacío normativo que ha caracterizado a Internet desde sus orígenes, podrían servir para demostrar el carácter de “res communis” de la red y sus recursos básicos. En tanto en cuanto los recursos funcionales de Internet son un recurso común aprovechable por todos, no parece resultar ilícito, ante el vacío normativo que acompaña la ordenación y funcionamiento de la red y a falta de una convención internacional en contrario o de

³⁷ Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, “acrónimo” es la “Palabra formada por las iniciales, y a veces, por más letras, de otras palabras: RE(d) N(acional) (de) F(errocarriles) E(spañoles)”.

legislaciones nacionales que atribuyan esa competencia exclusivamente a un determinado organismo público o privado³⁸, que uno o varios particulares decidan crear e implementar sistemas de nombres de dominio alternativos al tradicional como actividad empresarial lucrativa.

En otro orden de idea, ahora debemos abordar la naturaleza propia del derecho específico que recae sobre cada nombre de dominio singular a favor de un sujeto determinado (persona física o jurídica, pública o privada). Se está discutiendo mucho en los círculos de Internet sobre la naturaleza pública o privada de los nombres de dominio, barajándose la posibilidad de que el derecho del titular de un web sobre el DNS que sirve para localizarlo y, en su caso, identificarlo, constituya un derecho de uso y explotación de un recurso público, como una suerte de concesión o autorización administrativa sobre un bien, el DNS, que forma parte de un sistema imprescindible para el correcto funcionamiento de la red con evidente trascendencia pública, aunque no lo sea en sí mismo, o bien un derecho privado de uso o propiedad otorgado por una autoridad pública previo pago de una tasa de solicitud, conservación y, en su

³⁸ Que bien podría ser la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la Organización de Naciones Unidas -que a nuestro entender es puro romanticismo-.

caso, renovación (de manera similar a lo que ocurre con los derechos exclusivos de propiedad industrial).

Estas dudas sobre la naturaleza del dominio se extienden a las acciones judiciales disponibles para recurrir las decisiones de los órganos o entidades encargados del registro. En un intento por resolver estas difíciles cuestiones, creemos conviene distinguir entre la naturaleza del título habilitante del dominio otorgado por la autoridad competente, y la del derecho sobre el dominio mismo.

En opinión del profesor Carbajo Cascon, el título habilitante que otorga el uso privativo de un determinado DNS a su solicitante, es el acto conocido generalmente como “registro” del dominio, el cual, si procede de una autoridad pública debería entenderse como una autorización o concesión administrativa (prácticamente idéntico al registro de propiedad industrial e intelectual por parte de oficinas que realizan una función pública³⁹), mientras que si lo hace una entidad privada⁴⁰ el registro será consecuencia de un

³⁹ Podría decirse que este tipo de registro se trata de una concesión atípica, en cuanto el régimen de la marca a partir de su otorgamiento va a ser estrictamente privado, además, a diferencia de lo que ocurre con una concesión ordinaria, el concesionario de la marca puede transmitirla libremente, previa solicitud de inscripción en el registro.

⁴⁰ Como consecuencia de un proceso ordenado de autorregulación –ICANN- o de una iniciativa empresarial particular del tipo “Internet One”.

contrato privado bilateral entre la entidad encargada de la gestión del sistema de dominios correspondiente y el solicitante del dominio (más difícil aún resultaría determinar el tipo de contrato de concesión)⁴¹.

En correspondencia con lo anterior, la impugnación de las decisiones de las entidades registrales denegando el registro o suspendiendo provisional o definitivamente el registro de un DNS concreto variará en función de la propia naturaleza de la entidad correspondiente; de manera que si es una autoridad pública la que deniega o suspende el registro, el solicitante o titular del dominio debería impugnar la decisión ante la jurisdicción contencioso-administrativa (que como sabemos en Chile nunca se creó, y por tanto en estos casos debemos recurrir a la justicia ordinaria), mientras que si la entidad es privada, el rechazo de solicitudes de registro por la entidad otorgante difícilmente podría impugnarse de ninguna manera, ya que el registro consistiría en un contrato privado que no podría llevarse a cabo sin la voluntad de una de las partes, mientras que cualquier suspensión provisional o definitiva del dominio debería plantearse ante la jurisdicción civil ordinaria.

⁴¹ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 67 y ss.

En Chile esta es una materia de arbitraje forzoso, establecido en el propio reglamento del NIC-CHILE, lo que a nuestro juicio es cuestionable, ya que es la ley la que señala las materias de arbitraje forzoso y no los reglamentos, además, este reglamento señala que serán materias de única instancia no susceptible de recurso alguno, lo que también criticamos ya que la propia Constitución Política de la República consagra el Derecho a la Instancia a no ser de que una ley especial diga lo contrario, y en este caso estamos frente a un reglamento. En fin, estas son materias que se han sido solamente anunciadas, para más tarde ser desarrolladas, cuando analizaremos las normas del reglamento NIC-CHILE.

Ahora, en lo que se refiere al derecho concreto que recae sobre cada dominio particular, como consecuencia del título habilitante otorgado por la autoridad o entidad correspondiente en cada caso, la experiencia demuestra que el derecho sobre el dominio es un derecho con un importante contenido patrimonial que puede ser susceptible de actos jurídicos a su respecto. Estas circunstancias podrían servir, a primera vista, para justificar el derecho sobre un nombre de dominio como un derecho de propiedad exclusivo y excluyente, cercano a los derechos sobre las cosas incorporales, en cuanto derechos de

exclusión selectiva creados artificialmente por el Derecho Privado, aunque la compleja naturaleza de los DNS derivada de su esencial característica técnica dificultan realizar pronunciamientos al respecto.

Sin embargo, existen diversas teorías que tienden a determinar con precisión la naturaleza jurídica de los nombres de dominio. Así, Guillermo Carey⁴² da una síntesis de las principales teorías que recogen el punto que estamos tratando:

- 1.- Nic Chile no puede dar un dominio en propiedad;
- 2.- El nombre de dominio no constituye propiedad en sí; y,
- 3.- Teoría del medio.

Criticamos la primera teoría en cuanto a que la misma, pese a señalar lo que no es un nombre de dominio, no indica su naturaleza jurídica. En efecto, la teoría discurre sobre los modos de adquirir el dominio, y a la luz de ello llega a la conclusión que el Nic Chile al no estar autorizado por ley, mal podría otorgar el dominio sobre un DNS.

⁴² Carey, Guillermo; Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile; Derecho y Tecnologías de la Información; Univesidad Diego Portales, Fundación Fernando Fueyo Laneri; pp. 375 y ss; 2002.

En cuanto a la segunda teoría, la misma para explicar la naturaleza jurídica de la institución en comento, indica que el derecho para usar y disponer de un DNS puede tener como fuente la creación, el reconocimiento estatal, un atributo de la personalidad, y/o el uso como señor y dueño de él. Esta teoría confirma la postura anterior, en el sentido que un nombre de dominio no surge del servicio prestado por Nic Chile, sino que por el ministerio de la ley, o a través del reconocimiento administrativo correspondiente.

En síntesis, lo que propugna esta teoría es que la asignación que hace Nic Chile no constituye un derecho de propiedad distinto al del titular, sino que una forma de uso y goce que éste efectúa, respecto del cual puede o no tener derecho.

Estimamos que esta teoría es feble en su argumentación, por cuanto señala que el modo de adquirir el dominio de un DNS podría ser la ley, lo cual criticamos, toda vez que Nic Chile fue creado por un reglamento, fuente normativa de menor jerarquía que la ley. Y por otro lado, el reconocimiento

administrativo no constituye un modo de adquirir la propiedad, como tampoco el uso y goce del mismo.

La teoría del medio le atribuye al DNS una naturaleza de marca comercial, siempre y cuando el mismo se encuentre registrado como marca en el registro correspondiente.

Creemos que es ésta la buena doctrina, a la luz de las argumentaciones que se irán exponiendo a lo largo de este trabajo, y en especial en las conclusiones.

Por último, nos avocaremos al tema de los requisitos que deben cumplir los DNS, y sólo respecto de los TLD genéricos.

El registro de un dominio debe cumplir con reglas técnicas y administrativas. Es así como el nombre que quiera registrarse como DNS debe estar compuesto únicamente de letras que sean parte del alfabeto inglés, números y/o guiones. Desde ya hacemos presente que cualquier otro tipo de caracteres, como podrían ser espacios, subrayados, puntos y comas, y la letra

“ñ” no son válidos. Asimismo, el dominio no puede empezar ni terminar en un guión. La longitud máxima del DNS es de 22 caracteres, y la mínima de 2.

Desde el punto de vista administrativo deberá cumplirse con las normas que señale el NIC-CHILE, las que analizaremos más adelante.

CAPITULO III: CONFLICTOS GENERADOS POR EL USO DE LOS DNS EN INTERNET.

Razones técnicas exigen la existencia de un único SLD en cada TLD con extensión mundial, lo que impide la coexistencia de dominios iguales para titulares diferentes aun en distintos campos de actividad, comercial o no comercial.

La aplicación de las respectivas normas relativas a los signos distintivos requieren de un examen de las circunstancias de cada caso: en especial, el uso del signo ajeno con fines distintivos o como simple dirección electrónica; su uso con fines comerciales o no; el hecho de ampararse o no el titular del dominio en un signo propio de igual o distinta naturaleza al signo del tercero con el que puede coincidir; el hecho de actuar en el mismo o similar campo de actividad o en otro diferente; el carácter renombrado o notorio⁴³ de la marca ajena; y, finalmente, la buena o mala fe del registrante del dominio y el carácter abusivo o no del registro⁴⁴.

⁴³ Las marcas notorias son aquellas que son conocidas por una amplia porción del público y que gozan de una reputación importante. Son una excepción a los principios de territorialidad y especialidad de los registros marcarios. Se aplican sólo a las marcas extranjeras. Ver art. 20 g) inc 1º ley 19039. (Larraguibel Zabala, Santiago; Ob. Cit., Tomo 2; pp. 89).

⁴⁴ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 73 y ss.

Hasta el momento, la inmensa mayoría de los conflictos han tenido lugar entre titulares de DNS y titulares de marcas comerciales de un mismo país (especialmente Estados Unidos) dentro del gTLD.com o del registro geográfico o nacional de un país determinado. Pero también vamos a encontrarnos con conflictos entre titulares de nombres de dominio registrados en el TLD genérico .com idénticos o similares a marcas comerciales de un país distinto al del titular del dominio e incluso idénticos a un nombre de dominio registrado por el legítimo titular de la marca en el TLD geográfico del territorio de donde es nacional o está domiciliado (tales conflictos, aunque se produzcan entre sujetos de un mismo país, por el hecho de registrar el SLD idéntico a una marca en el TLD genérico gestionado por NSI en EEUU, provocan conflictos de jurisdicción, de legislación aplicable y de ejecución de la sentencia, debido al carácter territorial de los derechos sobre signos distintivos. En estos casos, el pleito normalmente se desarrollará en el Estado donde están domiciliados ambos litigantes, pero la ejecución de la sentencia tendrá que llevarse a cabo en consonancia con la legislación norteamericana o los convenios internacionales firmados por EEUU, debido a que el órgano encargado del registro que debe materializar el fallo es la empresa NSI, por delegación del InterNIC a IANA, labor que hoy desempeña la ICANN).

La automatización del proceso de registro, que tienen lugar en línea contactando con la empresa encargada del mismo, hace que cualquier persona pueda solicitar el registro de un SLD bajo cualquiera de los gTLDs abiertos sin necesidad de aportar datos personales fehacientes, ya que éstos no son verificados por el registrador (esto hace que muchos sujetos que registran un nombre de dominio que reproduce una marca –normalmente notoria o renombrada- ajeno a la empresa encargada del registro de nombres o direcciones falsas o registren los dominios a nombre de sociedades, en muchas ocasiones instrumentales, domiciliadas en países cuyo ordenamiento jurídico es escasamente transparente y fiable, tratando con ello de evitar cualquier tipo de responsabilidad frente a posibles acciones legales por parte de los legítimos titulares de los signos usurpados, que para acceder al entorno digital con un dominio que refleje su signo distintivo característico tendrán que emprender largos y costosos procedimientos judiciales contra sujetos que, en muchas ocasiones, no pueden localizar ni identificar debidamente).

Así, nos encontramos con las siguientes figuras⁴⁵, que creemos deberían empezar a tipificarse en la normativa penal nacional: piratería de DNS (Cyberpiracy); secuestro de dominios y extorsión a su titular (Cyberquatting); almacenaje y comercio especulativo de dominios (Warehousing) que se ofrecen al mejor postor incluyendo al titular del signo reproducido por el dominio o a cualquiera de los titulares, si se trata de un signo común a varios sujetos de un mismo país o de diferentes países. De tal forma, dentro de las prácticas de “Warehousing” pueden tener lugar también prácticas de “Cybersquatting” si los dominios de la colección del pirata cibernético son ofrecidos directamente a los legítimos titulares de la marca o marcas idénticas o similares al SLD del dominio. En relación con lo anterior, los piratas de la red suelen calificarse como “Domain Namens Dealers” o “Cybersquatters” en función de su actividad concreta, esto es, en función de si registran mecánicamente nombres de dominio coincidentes con signos notorios o renombrados de terceros para ofrecerlos al mejor postor, o bien si lo hacen con la intención de extorsionar directamente al titular legítimo del signo, aunque normalmente un mismo sujeto acumula ambas calificaciones ya que los ciberpiratas suelen realizar su actividad en masa llevando a cabo distintas prácticas, previa usurpación del signo de un tercero para registrar un DNS.

⁴⁵ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 76 y ss.

En general, estas distintas prácticas predatorias de usurpación de dominios coincidentes con signos distintivos de terceros muy conocidos en el espacio físico o presencial son conocidas en el ámbito de Internet como “Domain-Grabbing”.

Existe también otra práctica, bastante baja por lo demás, que consiste en la intención de burlar o ridiculizar al legítimo titular del signo, lo que se conoce como “Cyberjesting”. En estos casos, en nuestra opinión, además de una acción por violación del derecho exclusivo sobre la marca comercial, puede tener lugar una acción penal que nace del artículo 25 de la ley de propiedad industrial, siempre y cuando el titular de la marca cumpla con los requisitos que establece la ley, cuales son, que el signo distintivo lleve en forma visible las palabras “marca registrada”, las iniciales “MR” o el signo “®”.

Adicionalmente podrían los sujetos responsables de los ilícitos antes mencionados verse expuestos a una multa a beneficio fiscal, cuando usaren maliciosamente una marca igual o semejante a otra ya inscrita en la misma

clase del clasificador vigente; a los que defraudaren haciendo uso de una marca registrada; a los que por cualquier medio de publicidad usaren o imitaran una marca registrada en la misma clase del clasificador vigente, cometiendo defraudación; a los que usaren una marca no inscrita caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada; y al que reincida dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados anteriormente, se le aplicará una multa que puede hasta duplicar la suma de cien hasta quinientas unidades tributarias mensuales (art. 28 ley 19.039).

En muchas ocasiones, quienes realizan este tipo de prácticas parasitarias suelen insertar un “link” en su propio web para conectar directamente con el web del legítimo titular del signo usurpado, dando así la impresión de que existe algún tipo de relación entre ambos.

Puede decirse entonces, en definitiva, que el carácter multifuncional y multijurisdiccional de Internet da pie a conflictos de muy distinta índole entre sujetos de todo el mundo, lo cual no sólo genera problemas de adaptación de las normas sobre marcas comerciales, sino también, cuando el conflicto tenga

lugar entre ciudadanos de distintos estados, importantes problemas de derecho internacional privado relacionados con la jurisdicción competente, la legislación aplicable y, en su caso, la ejecución de la sentencia.

Ante todo es preciso insistir en los principales factores que están en la base de la problemática: unidad del registro y universalidad de la red, porque para resolver los conflictos planteados por el registro de DNS idénticos o similares a signos distintivos de terceras personas debe llevarse a cabo una interpretación coordinada de la normativa implicada en la materia con las reglas técnicas de funcionamiento del “Domain Name System”.

Un análisis de esta problemática en su conjunto exige una separación de los supuestos más significativos que han tenido lugar hasta el momento en distintos grupos de casos, dentro de los cuales pueden distinguirse, a su vez, diferentes tipos de conflictos.

Como ya lo hemos dicho, podemos encontrarnos con conflictos entre DNS y signos empresariales; entre nombres de dominio y nombres civiles de personas físicas o jurídicas; y entre DNS y títulos de obra del ingenio. Para

solucionarlos, en derecho comparado se recurre a las distintas normativas nacionales sobre marcas comerciales, siempre con la dificultad añadida de eventuales conflictos entre sujetos de distintos países que plantean serios problemas de jurisdicción, legislación aplicable y ejecución de sentencias, que habrán de solucionarse recurriendo a la escasa y confusa normativa internacional que existe hasta el momento.

3.1. Conflictos entre nombres de dominio y marcas comerciales de la empresa.-

La libertad de elección permitida en un primer momento por las autoridades del registro permite a un sujeto reproducir como nombre de dominio la marca comercial (notoria o no) de un tercero para identificar y distinguir actividades, productos o servicios iguales, similares o totalmente diferentes a los asociados a la marca en cuestión. Aunque también es posible que con el nombre de dominio no se persigan funciones distintivas del sujeto, actividad o prestaciones que están detrás del mismo, sino únicamente de dirección electrónica en sentido puramente técnico, pero empleando la marca notoria o de un tercero para aprovechar su fama y atraer usuarios al web

correspondiente. O puede ocurrir también que el dominio elegido coincida casualmente con la marca de empresa de un tercero, en el mismo o diferente sector de actividad (Logical Choice). Y, por último, un sujeto puede registrar un nombre de dominio que reproduzca la marca de empresa de un tercero no con fines comerciales, sino con la única intención de extorsionar a su titular ofreciendo la cesión del signo a cambio de una importante suma de dinero, o bien de ofrecer el dominio en cuestión a cualquier sujeto interesado en el mismo.

3.2. Conflictos entre marcas comerciales de las empresas y nombres de dominio empleados como simples direcciones electrónicas para la localización de una página web donde no se desarrollan actividades dirigidas al tráfico económico.-

En estos supuestos nos encontramos con nombres de dominio idénticos o muy similares a marcas empresariales notorias de terceros que, sin embargo, no son registradas, “a priori”, para desarrollar una función distintiva de las actividades o establecimientos de una empresa o de sus prestaciones (con fines de comercialización o simplemente publicitarios), sino con la única finalidad

de localizar una determinada terminal informática y la página web correspondiente completamente vacía de contenido o donde se ofrece una información no comercial ni publicitaria o, a lo sumo, con la intención de identificar a un sujeto determinado que ofrece información estrictamente privada o pretende solamente establecer una vía de comunicación privada con terceros.

Sabemos que hay casos de piratería de marcas comerciales notorias (Cybersquatting, Warehousing, Domain Dealing). Muchos de estos casos, en que el registrante del dominio no realiza ningún uso del mismo en la red (“Domain-Grabbing”), se han resuelto por medio de acuerdos extrajudiciales o por desistimiento del pirata, pero en muchos otros casos las empresas llevaron el asunto hasta los tribunales de justicia, dando lugar a diversos pronunciamientos judiciales o, en ocasiones, al allanamiento del demandado a las pretensiones del demandante.

Uno de los primeros pleitos que versaron sobre piratería de dominio fue el caso “Avon inc. con Carnetta Wong Associates” respecto al nombre de dominio “avon.com” registrado por esta última sin realizar ningún uso del

misimo en Internet. Este fue el primer caso en que se alegó la dilución⁴⁶ de la marca notoria prevista en la “Federal Trademark Dilution Act” de 1996 en Estados Unidos.

En los casos “Panavision Int. con Toeppen” e “Intermatic, Inc. con Toeppen”, donde un pirata cibernético registró como nombres de dominio “panavision.com” e “intermatic.com”, marcas registradas coincidentes con la denominación y nombre comercial de ambas compañías, ofreciendo en la página web correspondiente únicamente un mensaje de bienvenida (“hello”) o una carta geográfica de la región, e indicando en ambos casos claramente su nombre, dirección y número de teléfono para estar perfectamente localizable por las empresas afectadas o por cualquier otro interesado en adquirir los dominios. Los tribunales competentes resolvieron a favor de los titulares legítimos de ambas marcas comerciales fundándose en la dilución de las marcas registradas (“Anti-Dilution Act”).

A nuestro juicio la reproducción como nombre de dominio de la marca comercial de un tercero sin finalidad comercial alguna, sino únicamente de

⁴⁶ Dilución es aquella situación en que la marca pierde su carácter novedoso y característico que sirve para distinguirla, y por ende, no puede nuevamente inscribirse. Por ejemplo, “Gillette”, “Jeep”, “Confort”, “Frigidaire”, “Tupperware”, etc.

extorsión de un tercero, complica seriamente una posible aplicación de los mecanismos de defensa previstos por el derecho de marcas, a pesar de la interpretación favorable de los tribunales de distintos países.

Dejando en el aire la cuestión de la necesidad o no de una finalidad distintiva, no resulta demasiado claro que el secuestro o piratería de un nombre de dominio que reproduce el signo distintivo de empresa de un tercero sin fines distintivos en sentido estricto signifique una actuación en el tráfico económico con fines competitivos que sirva para justificar la aplicación de la normativa sobre marcas.

El registro de un nombre de dominio que reproduzca una marca notoria ajena para usarla como simple dirección electrónica que localiza un web vacío de contenido, con la única finalidad de ofrecer al legítimo titular del signo reproducido como SLD o de ponerlo a disposición de cualquier interesado, evidentemente no constituye un uso del dominio con fines distintivos. Pero, realizando una interpretación muy amplia y, en todo caso, muy discutible, podría entenderse como un uso comercial, toda vez que el registrante del dominio, aunque no pretenda usarlo en el www con fines comerciales, busca

negociar la transmisión del mismo a su legítimo titular o cualquier tercero interesado en el mismo, esto es, busca promover o asegurar la difusión en el mercado de sus prestaciones (oferta de dominios para su transferencia), conformando al dominio, en cualquier caso, como un instrumento de fraude, ya que impide la afirmación concurrencial del titular del signo famoso en el mercado y significa una constante amenaza para sus intereses por el hecho de que cualquier tercero pueda hacerse dueño de él.

Pues bien, en nuestro derecho, realizando una interpretación amplia que conciba el acto de piratería de dominios como un uso comercial en el tráfico económico, creemos que podría aplicarse la ley de propiedad industrial ya que estimamos que la conducta antes descrita cabe perfectamente en el tipo penal contemplado en la artículo 28 a.-) de la ley que prescribe: “Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal, de 100 a 500 UTM; a.-) los que maliciosamente usaren una marca igual o semejante a otra inscrita en la misma clase del clasificador vigente”, que en opinión del profesor Larraguibel Zavala⁴⁷ es una norma amplia, toda vez que este tipo puede tener lugar aún en casos de piratería donde el DNS se usa con finalidades única y exclusivamente de dirección electrónica. Así las cosas, si no optáramos por

⁴⁷ Larraguibel Zabala, Santiago; Tratado Sobre la Propiedad Industrial; Editorial Jurídica Conosur; Tomo 2; 1998; pp. 197.

esta interpretación, la solución al litigio tendría que venir de la mano de la legislación sobre competencia desleal, como ocurre en derecho comparado, pero en definitiva creemos que en la práctica en Chile de todos modos la única normativa aplicable será en fin el reglamento del NIC-CHILE que analizaremos más adelante.

En defecto de todo lo anteriormente señalado, y para el evento de que no puedan aplicarse las normas recién vistas, esto es, la ley de propiedad industrial en opinión nuestra, o el reglamento del NIC-CHILE como ocurre en la práctica, se debería acudir al derecho común para solucionar este problema acudiendo siempre en última instancia a las máximas jurídicas recogidas en el derecho común que exigen el ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe (art. 1546 CC) y la prohibición del abuso del derecho (que como sabemos en nuestro derecho no hay una norma general que se refiera a ella, permitiéndose y denegándose expresamente en disposiciones aisladas que escapan al objeto de nuestro trabajo, pero creemos que en este caso concreto es uno de aquéllos en que se proscribe la aplicación del abuso del derecho).

3.3. Supuestos conflictos donde se registra de buena fe un DNS idéntico a la marca comercial de la empresa de un tercero, sin fines comerciales de ningún tipo.-

La identidad del nombre de dominio de segundo nivel con la marca comercial de un tercero puede ser totalmente casual (Logical Choice), fruto de un signo personal (nombre o seudónimo) del registrante o de una denominación de fantasía elegida al azar.

En estos casos, dado el carácter multifuncional de Internet, deberían primar en principio, las reglas técnicas del registro del dominio: la libertad en la elección del DNS propia de los gTLDs y la regla del “First Come, First Served”; de manera que el titular de la marca, notoria o no, tendría que buscar un DNS diferente, o bien registrarse en un TLD distinto, aunque también podrá negociar con el sujeto privado la cesión del dominio en cuestión.

Ahora, si el registrante del DNS reprodujo intencionalmente la marca comercial de un tercero, aun sin fines comerciales ni especulativos, creemos

que su actuación podría ser reprimida recurriendo al ejercicio de los derechos conforme a las exigencias de la buena fe (art. 1546 CC).

3.4. Conflictos entre las marcas comerciales de las empresas y DNS idénticos o similares usados por sujetos que operan en el mismo o semejante sector o actividad.-

En estos casos no hay duda en que puede resultar aplicable la legislación sobre propiedad industrial (marcas comerciales), pues el registrante del nombre de dominio que reproduce como DNS de segundo nivel una marca idéntica o similar a la de un tercero al usarla normalmente⁴⁸, con finalidades distintivas para identificar y distinguir en la red actividades, establecimientos o productos y servicios de la misma rama económica que las actividades, establecimientos o prestaciones señaladas habitualmente por la marca del tercero, o bien relacionada de un modo u otro con las mismas.

Debemos tener presente que en nuestra legislación se adoptó el principio registral, que se traduce en la adopción de una clasificación

⁴⁸ Además de dirección electrónica en el espacio virtual de Internet.

internacional de marcas comerciales para productos y servicios que comprenden 34 clases de productos y 8 clases de servicios.

El artículo 23 de la ley 19039 contiene normas para la clasificación de los productos, servicios y establecimientos, que en nuestra opinión debería ser aplicable a los DNS si tenemos en consideración que éstos también se desenvuelven en los mismos sectores de actividad antes señalados. A fin de obtener una comprensión cabal sobre el tema explicaremos las clases de marcas a la luz del clasificador internacional, el cual estimamos que debe incorporarse a cualquier futura legislación que regule los DNS, ya sea como una reglamentación orgánica y propia de los mismos, o bien incorporándolos definitivamente a la legislación marcaria, situación que discutiremos con posterioridad.

Dentro de las distintas marcas que distinguimos existen las marcas de servicios, las cuales en nuestra opinión deberían ser aplicadas también a los DNS.

Este tipo de marcas no individualizan productos, sino prestaciones y actividades. El clasificador internacional contempla 8 clases de servicios, los cuales son: clase 35 (publicidad y negocios), clase 36 (seguros y finanzas), clase 37 (construcción y reparaciones), clase 38 (comunicaciones), clase 39 (transporte y almacenaje), clase 40 (tratamiento de materiales), clase 41 (educación y esparcimiento), y clase 42 (todo lo no contemplado en los anteriores). Debemos recordar que los servicios deben ser específicos y determinados, según lo dispone el art. 23 de la ley 19.039⁴⁹.

Este clasificador internacional ha servido de base a las distintas legislaciones del orbe, por tanto, creemos que es precisamente a través de estos clasificadores, y en especial los de la clase 42, en que debe irse poco a poco regulando el tema de los DNS a través de las diversas legislaciones de propiedad industrial, y particularmente las normas marcarias.

3.5. Casos en que una persona registra un DNS que sin amparse en una marca personal o empresarial propia, resulta ser idéntica o similar a la marca empresarial de un tercero que actúa en el mismo o semejante sector del tráfico económico.-

⁴⁹ Larraguibel Zabala, Santiago; Ob. Cit.; Tomo 2; 1998; pp. 172.

En este subgrupo podemos encontrar numerosos casos de prácticas parasitarias, en que se emplea una marca comercial ajena (normalmente notoria, como sucedió con “Porsche” y con “AT&T”) como elemento principal de un DNS al que se adjuntan otros vocablos o caracteres para especificar la posible prestación o información en general, para identificar actividades, productos o servicios dentro del mismo sector o actividad en que opera la marca principal o en un sector semejante relacionado de algún modo con la misma, y con la intención última de provocar la sensación entre los usuarios de la red de que esas actividades o prestaciones guardan algún tipo de relación con la actividad o prestaciones distinguidas por la marca principal ajena; provocando, en consecuencia, un riesgo de confusión o asociación entre el público.

En consecuencia, estamos aquí frente a los supuestos de un “Non Quite Domain Name Grabbing”, donde lo que sucede en general es la existencia de un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación.

Hasta el momento los litigios más relevantes en derecho comparado respecto de este tema han sido, entre otros, los de “Knowledget, Inc. con D. L. Boone comp.”; “MTV. con A. Curry”; “Kaplan Education Center con Princeton Review”, etc. En el primero de los casos, el recurrente demandó al registrante por violación al derecho de marca registrada, ante el registro por este último del DNS “knowledgenet.com” para identificar una página web donde se ofrecía un servicio de consulta del mercado de computadores y otros relacionados que originaba un evidente riesgo de confusión en el tráfico. Este caso fue tan escandaloso que el registrante autorizó el uso gratuito del DNS a terceros, e incluso exigió el pago de una importante suma de dinero para su transferencia. El demandante terminó por denunciar al registrante por chantaje (extorsión), que no sería aplicable en Chile, como lo señaláramos anteriormente.

En el segundo de los casos, Curry era un conocido “Disc-jockey” de la famosa cadena de televisión por cable “MTV”, quien resgistró como DNS “MTV.com”, en el cual ofrecía información relacionada con su actividad. Una vez terminada su relación laboral con MTV continuó usando dicho DNS para sí, y MTV inició acciones legales alegando infracción de marca registrada y

nombre comercial (confusión), y además, dilución de la marca. En su defensa Curry alegó que estaba expresamente autorizado por la cadena televisiva para continuar con la actividad de dicho DNS bajo su propio peculio, lo que fue negado tajantemente por MTV.

En el último caso nombrado, Princeton Review registró en 1994 ante el NSI el DNS “Kaplan.com” marca y nombre comercial que pertenecía a Kaplan Education Center, y lo que se ofrecía en esta página web era una comparación entre ambas instituciones, en desmedro de Kaplan Education Center. Por acuerdo de ambas partes la resolución del conflicto se dejó en manos de una instancia arbitral (que en Chile es obligatoria, respecto de los ccTLD .cl). El caso terminó con el abandono del DNS en favor del demandante, pero sin indemnización de perjuicios.

A modo de conclusión, en la práctica los tribunales extranjeros han aplicado su ley nacional sobre propiedad industrial (marcas), al determinarse la existencia de un riesgo cierto de confusión o asociación por tratarse de DNS empleados como signos distintivos, idénticos o similares a otros signos empresariales (lo que estimamos acertado) de terceros sujetos para actividades

o prestaciones (productos o servicios) del mismo o muy parecido género de actividad que son desarrolladas en el nuevo espacio virtual. Pero en ocasiones, cuando el signo violado goza de renombre en el mercado, además del riesgo de confusión o asociación, también se recurre a otros argumentos derivados de la protección autónoma de la marca notoria, tales como el aprovechamiento o perjuicio desleal de la reputación ajena o la pérdida de fuerza distintiva (dilución) del signo. En Estados Unidos se aplicó la “Federal Trademark Act” de 1996 que modificó la “Lanham Act”, con el fin a que se aludió recientemente, dándole entonces protección a las marcas más allá del riesgo de confusión (dentro del principio de especialidad).

Insistimos en que pueden darse situaciones en que la reproducción de la marca ajena como DNS por parte del competidor no persigue fines distintivos, sino que es utilizado únicamente como dirección electrónica, con la sola intención de aprovechar la reputación ajena o perjudicar dicha reputación, estableciendo comparaciones subjetivas entre las actividades y prestaciones de ambos, o para obstaculizar la presencia del competidor con su propio signo en Internet⁵⁰.

⁵⁰ Esta es la situación que se da en el caso “Kaplan v. Princeton” que ya analizamos en su oportunidad.

Carbajo Cascon⁵¹ cree que la solución de estos casos debe ir por la vía de la protección de la marca notoria frente a actos de explotación o lesión de su representación⁵², o también, por la vía de los actos de denigración o comparación ilícita, o simplemente de obstaculización de un competidor, pero no por la vía del riesgo de confusión, toda vez que el DNS que reproduce el signo del competidor no es usado con fines distintivos del sujeto, actividad o prestaciones presentes realmente en el web.

En nuestro Derecho creemos que la solución a una situación donde se plantee un riesgo de confusión se encuentra en la ley de propiedad industrial (art. 28 letra c.-), dado los mismos caracteres que tienen los DNS con las marcas comerciales.

En derecho comparado (España) hay una protección autónoma del signo renombrado, que se entiende tiene lugar al margen del principio de especialidad y, por tanto, al margen del riesgo de asociación o confusión. Sin embargo, teóricamente, ello no constituye un obstáculo para que también puedan darse las condiciones determinantes de la protección del signo

⁵¹ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 101.

⁵² Que no requiere la existencia de fines distintivos ni, por tanto, de riesgo de confusión.

renombrado dentro del principio de especialidad y junto a la existencia de un riesgo de confusión o asociación, como una suerte de protección reforzada en casos muy concretos. Aunque, realmente, la tutela genérica de un signo distintivo frente al riesgo de confusión por medio de un derecho exclusivo de marca o nombre comercial o por medio de la normativa sobre actos de confusión de la competencia desleal –se trate de un signo famoso (renombrado o notorio) o no entre el público- debería bastar para satisfacer las pretensiones de su titular frente a usos no autorizados del mismo por parte de un tercero, haciendo innecesaria cualquier alegación adicional relativa al renombre de la marca o nombre comercial⁵³.

Por último, podemos encontrarnos con casos donde un sujeto reproduce como DNS la marca comercial de un sujeto que actúa en el mismo sector de actividad o en alguno relacionado con él sin perseguir fines distintivos de su propia actividad o prestaciones en el web, sino únicamente de dirección electrónica. En tales casos, al no tratarse de una marca notoria no puede hablarse de explotación o perjuicio de la reputación ajena o de una dilución⁵⁴ del símbolo, sin perjuicio de la mala fe que puede existir en estos casos.

⁵³ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 107.

⁵⁴ Esto es, la pérdida de su fuerza distintiva.

3.6. Casos en que el registrante de un DNS idéntico o similar a la marca comercial de una empresa de otro sujeto que actúa en el mismo o semejante sector de actividad se ampara en una marca de otra empresa.-

Puede plantearse perfectamente en Internet un conflicto entre un SLD y una marca de empresa de un tercero que hasta ese momento coexistían pacíficamente fuera de la red aún en el mismo sector de actividad. Pero ese conflicto puede ser también consecuencia de un conflicto anterior entre marcas comerciales fuera de Internet. Y peor aún, dado el carácter nacional de los derechos sobre propiedad industrial, es posible, habida consideración del campo transnacional que ocupa Internet y la exclusividad de los DNS; que un DNS usado con fines distintivos de marca comercial en la red y fundado en un signo de empresa propio del registrante en un país determinado, pueda coincidir con una marca comercial de un tercero nacional de cualquier otro país donde también está presente Internet dentro del mismo sector de actividad, creando conflictos de Derecho Internacional Privado, que son, difíciles de resolver, porque creemos que entramos en el campo de una gran incertidumbre jurídica.

En Derecho comparado puede suceder que el titular de un DNS se ampare también en un signo personal, sea patronímico o denominación social, que puede resultar idéntico a una marca o nombre comercial de un tercero.

Estimamos que a la luz de lo que dispone el artículo 28 c.-) de la ley 19.039 no podría darse esta situación en nuestro país, salvo las excepciones que la misma norma señala. De aunarse la legislación marcaría con los DNS, este problema debería solucionarse. Sin embargo, es un problema tan ínfimo que no debería ser obstáculo ni menos tomarse como argumento, como algún sector de la doctrina sostiene, para señalar que las marcas comerciales y los DNS sean cosas diferentes.

En tales casos será esencial determinar si el DNS es usado realmente con fines distintivos de una actividad, productos o servicios en la página web correspondiente, idénticos o similares a los distinguidos por el signo del tercero. Ejemplos de este tipo aparecen en los casos “Act. Media , Inc. con Active Media International” y “Microsoft, Inc con Zero Micro Software, Inc.”.

En el primero de los casos, el demandado registró como DNS “actmedia.com” fundándose en la abreviatura de su propio nombre, la cual resultó ser idéntica a la marca registrada “Actmedia” que pertenecía al demandante. Finalmente, se prohibió en Internet el uso del DNS litigioso ya que ocasionaba confusión (asociación).

En el segundo caso, el demandado registró como DNS “micros0ft.com”, muy similar al que pertenecía al demandante, “Microsoft.com”, diferenciándose ambas sólo por un cero (0). Aunque el DNS no era idéntico, generaba un evidente riesgo de confusión en la red y además se aprovechaba deslealmente de la reputación de la empresa Microsoft Inc. El uso del dominio en litigio fue suspendido por la NSI.

Los litigios se plantean normalmente en torno a la existencia de un riesgo de confusión y asociación dentro del principio de la especialidad, pero, como en el grupo anterior, pueden plantearse adicionalmente cuestiones relacionadas con la protección autónoma de las marcas notorias, sea por el aprovechamiento o perjuicio desleal de su reputación o por la lesión del valor distintivo o publicitario del signo.

A modo de conclusión, un DNS idéntico o semejante a una marca comercial registrada o notoria en un mismo sector de actividad, podría superar el “ius prohibendi” ejercitado por el titular de éstos si se amparase en un nombre comercial o rótulo de establecimiento anterior no registrado, y también, si es una reproducción de un signo personal de su titular (nombre o seudónimo) y es registrado de buena fe y a título estrictamente de identificación personal o simplemente de localización de una página web⁵⁵.

3.7. Conflictos entre marcas comerciales de una empresa y DNS idénticos o similares registrados por sujetos que operan en sectores diferentes de actividad.-

Dentro de este grupo podemos diferenciar nuevamente entre los supuestos donde el registrante del DNS se ampara en un signo propio de carácter empresarial o personal, de aquellos otros donde el registrante no posee un signo propio, sino que elige el signo distintivo de un tercero, por pura coincidencia o conscientemente para aprovechar su renombre en el mercado y atraer así potenciales clientes que se vean incitados a consultar un

⁵⁵ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 112.

sitio web por el llamado que causa el signo renombrado empleado como dominio de segundo nivel.

3.8. Casos donde el DNS, idéntico a una marca comercial de la empresa de un tercero, es fruto de una marca comercial empresarial o personal del registrante.

En estos nuevos supuestos de “Logical Choice” el registrante actúa de buena fe amparándose en su propio signo o en una abreviatura del mismo (motivada a veces por las limitaciones técnicas del DNS que recomienda pocos caracteres en el nombre de dominio, como ya lo señalamos con anterioridad). Sin embargo, a pesar de actuar de buena fe, la coincidencia del SLD con signos distintivos de terceros puede dar lugar a más de algún problema.

i.- Dentro de este grupo destacan los casos “Clue Computing Inc. con Hasbro, Inc”; y “Roadrunner Computer Systems, Inc. con Warner Brothers Inc.”;

En el primer caso Clue Computing demandó al NSI y a Hasbro por la suspensión del DNS clue.com, que correspondía a una marca registrada de juegos de salón de Hasbro y, también, a la razón social de Clue Computing. Alegó su buena fe, lo que fue bien recibido por la autoridad.

En el segundo caso, muy similar al anterior, Roadrunner alegó su buena fe en el registro y la coincidencia del nombre con su razón social, sin perjuicio de la evidente diferencia entre las actividades entre una y otra empresa, lo cual también fue acogido por los tribunales.

Parece que siempre y cuando el titular del DNS pueda ampararse en una marca personal o empresarial propia, tal y como ocurre en este grupo de casos, y adicionalmente actúen de buena fe, los terceros titulares de una marca comercial idéntica al DNS no podrán recuperarla alegando violación de su derecho de marca, quedando de este modo descartado el riesgo de confusión en sentido estricto o en sentido amplio (asociación) al estar fuera del principio de especialidad. Tampoco podrán alegar un comportamiento de explotación o perjuicio de la reputación ajena o una dilución del signo, al no tratarse de marcas notorias, ni, en último caso, de una obstaculización comercial, toda

vez que el registrante también desarrolla una actividad comercial con su propia marca.

El tantas veces mencionado principio “First Come, First Served” concede prioridad al primer sujeto que solicita un DNS. El titular de una marca comercial idéntica al nombre de dominio que distingue actividades o prestaciones diferentes no podrá emplear su marca como tal al haber llegado más tarde que otro sujeto con igual derecho, por lo que tendrá que elegir otro SLD para manifestarse en Internet, solicitar el registro del mismo SLD en otro TLD (normalmente en el TLD geográfico correspondiente al país donde tiene su residencia o realiza sus operaciones, si aún queda libre) o negociar con el titular del dominio para que le ceda el registro y uso del mismo. En Internet, las razones técnicas derivadas del DNS que exigen una única dirección electrónica con validez en todo el mundo, impiden la coexistencia pacífica de marcas comerciales idénticas como SLD en el mismo TLD, coexistencia que se contradice por los principios de especialidad y territorialidad en el tráfico tradicional.

ii.- Podemos encontrarnos con otros casos donde el registrante del DNS aun amparándose en una marca propia personal o empresarial elige un dominio de segundo nivel que coincide con la marca comercial notoria de un tercero;

En nuestra opinión, supuestos de esta clase requieren soluciones de carácter técnico-jurídica, por cuanto por un lado no podemos desvincularnos de la naturaleza técnica del DNS, y por el otro, se requiere del Derecho por razones de seguridad jurídica.

3.9. Nombres de dominio no justificados en una marca personal o empresarial del registrante, idénticas o similares a una marca comercial (normalmente notoria) de un tercero.-

Los casos más significativos de este grupo son “Hasbro, Inc. con Internet Entertainment Group, Ltd.” y “Toys R’US con Mohamad Ahmad Akkaovi”.

En el primer de los casos, la marca registrada “Candyland” perteneciente a Hasbro fue registrada como DNS para localizar una página pornográfica, el tribunal determinó que se trataba de una dilución del signo y prohibió seguir usándolo en Internet. En el segundo de los casos, sucedió lo mismo, y se le prohibió al registrante continuar con el uso del DNS litigioso.

Estos conflictos suelen tener lugar entre marcas comerciales y supuestos donde el conflicto surge entre signos distintivos y DNS no idénticos pero sí similares a éstos.

Como ya expusimos, en Derecho comparado la marca notoria goza de una protección autónoma por el simple hecho de su renombre en un mercado nacional o internacional, es decir, no es necesario justificar la existencia o posibilidad de un riesgo de confusión en sentido estricto o en sentido amplio (riesgo de asociación) para que su titular pueda prohibir al registrante de un DNS el uso del mismo en Internet, yendo más lejos, para la protección de una marca notoria no es necesario que sea utilizada por un tercero con fines

distintivos, como sucede en algunos de los casos mencionados, donde el DNS se emplea únicamente como dirección electrónica⁵⁶.

Con la protección de la marca notoria se está impidiendo únicamente la explotación de la reputación ajena, la pérdida de su valor distintivo y, en todo caso, la obstaculización de una posición competitiva en el mercado. Ahora bien, esa protección autónoma no excluye la efectiva constatación de un riesgo de confusión o asociación con el uso no autorizado de la marca como DNS por un tercero, cuando se identifiquen en la correspondiente página web actividades o prestaciones iguales, similares o conexas a las distinguidas con la marca notoria.

La solución de estos casos que, con muchas reservas, podrían encuadrarse dentro de los supuestos de “Logical Choice”, puede llegar, en último término, de la mano de las nuevas reglas técnicas contenidas en algunos reglamentos de las empresas o instituciones encargadas del registro de nombres de dominio que exigen, “a priori” (NIC-CHILE) o “a posteriori” (NSI), demostrar la relación del dominio solicitado con una marca personal o

⁵⁶ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 120.

empresarial del solicitante, para su asignación o continuación en el uso efectivo.

SEGUNDA PARTE

CAPITULO IV: CONFLICTOS TRANSNACIONALES ENTRE MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO.

El registro de nombres de dominio, desde un punto de vista técnico, sólo permite la inscripción de un dominio con un nombre específico. Lo anterior unido al principio que rige en materia de inscripción, como ya vimos, “First come First Served” ha provocado los siguientes conflictos⁵⁷:

a) Desvirtúa el principio de especialidad que permite la coexistencia de marcas comerciales idénticas en distintos sectores de actividad; y,

b) Pone en jaque el principio de territorialidad de las marcas comerciales, por cuanto los titulares de estos últimos sólo pueden hacer valer los derechos que tengan sobre ellos, sólo en el territorio donde han sido registrados o usados habitualmente. Esto último trae aparejado que coexistan marcas idénticas tanto en el mismo como en un diferente sector de actividad.

⁵⁷ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 131.

Lo anterior viene en mostrar el complejo panorama que existe en nuestros días, en lo que dice relación con los nombres de dominio y las marcas comerciales, que se traduce en un constante choque entre la unicidad que exigen los nombres de dominio, el carácter transnacional de Internet y la territorialidad de los derechos sobre marcas comerciales. Debemos hacer presente que los problemas que se suscitan son difícilmente solucionables por los medios jurídicos convencionales, sin perjuicio de lo anterior a continuación detallaremos los conflictos que pueden presentarse⁵⁸:

a) Conflictos entre signos distintivos protegidos en un país determinado y SLD's registrados en un TLD genérico o abierto “.com”;

b) Conflictos entre signos distintivos de un país determinado y nombres de dominio bajo TLDs nacionales de otro país distinto; y,

c) Conflictos entre nombres de dominio idénticos registrados en TLDs genéricos o nacionales distintos.

⁵⁸ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 132.

De los casos transcritos, puede apreciarse que el conflicto surge desde el momento en que el nombre de dominio es idéntico a la marca comercial de un tercero que reside en un país distinto. Si bien es cierto que éste es el problema fundamental, no es tan simple solucionarlo como resulta a primera vista, puesto que la situación planteada puede verse rodeada de múltiples modalidades como lo son⁵⁹:

a) Que el nombre de dominio idéntico a la marca comercial de un tercero nacional de otro país, provenga a su vez de una marca comercial propia y que se desempeña en el mismo ámbito del signo distintivo ajeno;

b) Que el nombre de dominio idéntico a la marca comercial de un tercero nacional de otro país, provenga a su vez de una propia y que se desempeñe en un ámbito diferente de la marca;

Las modalidades referidas pueden provocar una confusión que se traduce en un riesgo de asociación por parte de los usuarios del país donde está protegida la marca comercial idéntica. Este problema se puede ver agravado cuando la marca goza de fama o notoriedad ya sea a nivel nacional o

⁵⁹ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 133.

internacional por cuanto las confusiones pueden acrecentarse. Según un sector de la doctrina, esto confirma la idea de que el dominio debe tener protección autónoma (opinión que no compartimos, cuya fundamentación ya expusimos y que retomaremos más adelante).

c) Que un SLD registrado por un sujeto bajo un gTLD sea igual a un SLD registrado por un sujeto distinto en un ccTLD.

En este caso se aprovecha la deficiencia del sistema de inscripción, ya que en la medida que solamente es posible que uno de ellos pueda ampararse en un signo distintivo propio, la identidad puede deberse a un aprovechamiento por parte de quien no es titular de la marca comercial a fin de utilizar el posible renombre con que cuenta la mencionada marca. Sin perjuicio de lo anterior la identidad puede deberse a una mera coincidencia o incluso más, que ambos se amparen en marcas propias ya sea de la misma o distinta naturaleza, ya sea que se desarrollen en el mismo sector o actividad.

Esbozados a grandes rasgos los problemas que pueden plantearse en torno a los nombres de dominio, analizaremos a continuación los aspectos

relevantes de la litigiosidad transnacional. Estos se centran básicamente en: la determinación de la competencia para conocer los conflictos y la determinación de la legislación aplicable.

4.1 Problema de la Competencia.-

Debido a la falta de normativa tanto a nivel nacional como internacional, acudimos al derecho comparado francés para vislumbrar algún tipo de solución en la materia.

La jurisprudencia francesa se ha centrado fundamentalmente en aquellos casos en que el conflicto se presenta cuando una marca registrada protegida en territorio francés son reproducidas y usadas por terceros no autorizados como nombres de dominio en el gTLD “.com”, coincidiendo con un nombre de dominio registrado anteriormente por el legítimo titular del signo en el ccTLD “.fr”.

En la mayoría de los casos, el demandado opone excepciones a la demanda fundándose en:

- a) El carácter territorial de los derechos sobre signos distintivos;
- b) El hecho que el registro de su nombre de dominio se realizó ante una autoridad de registro diferente como lo es NSI en los Estados Unidos;
- c) La falta de uso del dominio;
- d) El uso no comercial del dominio; y,
- e) La diferencia de actividades o prestaciones que se realizan bajo la marca comercial y el nombre de dominio.

Los tribunales franceses alegan su competencia fundados en que el hecho dañoso se genera en territorio francés y que se traduce tanto en la confusión de la marca idéntica ajena como en la dilución de dicho signo, y que afecta a usuarios franceses respectivamente (en nuestra opinión esta es la buena doctrina).

En lo que dice relación con la legislación aplicable, es del todo conveniente aplicar la ley del lugar (*lex fori*), esto es, en lenguaje de Internet, la ley del lugar de recepción del daño, por cuanto de aplicar el criterio contrario, o sea la legislación del lugar de la emisión, conllevaría a la ilógica consecuencia que el hecho dañoso en el país receptor pudiera ser perfectamente lícito en el país de origen, situación que se evitaría si existiera una legislación uniforme en materia de marcas comerciales y nombres de dominio.

En razón que nuestro país no mantiene a la fecha ningún tratado internacional que diga relación con la competencia para conocer de los conflictos que pudieran suscitarse entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, nuevamente debemos acudir al Derecho comparado a fin de esbozar alguna solución. Así, la ley española señala como competente a los tribunales españoles, sea que el daño se produzca desde España, sea que se manifieste en España aún cuando sea originado en otro país, por lo tanto se puede entender que en materia de competencia los tribunales españoles conocerán los conflictos planteados entre nombres de dominio y marcas

protegidas en España, sea que el titular del dominio registrado bajo un gTLD sea español o resida en España⁶⁰.

Cualquiera que sea el criterio aplicable, no puede fundarse la determinación de competencia en la posibilidad de acceso o no que tengan los cibernautas al web que está tras el dominio, ya que de seguir ese criterio simplista, dado el carácter internacional de Internet, cualquier tribunal del mundo donde existiere una marca comercial idéntica al SLD de una dirección electrónica registrada en país extranjero podría declararse competente para enjuiciar los conflictos antes señalados, lo cuál lógicamente traería como consecuencia una anarquía en la red de redes.

A mayor abundamiento resultaría desproporcionado desde el punto de vista del comercio en Internet, que se prohíba su explotación por parte de un tribunal de cualquier jurisdicción, por el sólo hecho que dicho dominio sea idéntico a la marca de un tercero nacional o residente en el mismo, en cuyo territorio esté sancionada esta práctica. De adoptar este criterio el comercio en Internet no sería viable por su precariedad.

⁶⁰ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 138.

Sin perjuicio que debe buscarse una solución material adecuada al tenor internacional del medio, nos parece que sólo podrán ser competentes los tribunales de un Estado donde el titular del nombre de dominio se manifieste de forma efectiva a través de la red y con cierta regularidad en su tráfico económico, violando y causando un daño al derecho exclusivo del titular de una marca idéntica.

En opinión de nosotros no todos los casos en que un nombre de dominio registrado en un país determinado sea idéntico a una marca protegida en un tercer país, puede constituir por este solo hecho violación de esa marca, aún cuando genere confusión, dilución o perjuicio. De lo anterior se desprende que sólo debieran de intervenir los tribunales nacionales sobre derechos de marcas cuando el sujeto extranjero titular del dominio use éste de una forma que haga perfectamente reconocible su intervención consciente y regular, con fines concurrenciales en el tráfico económico de ese mercado nacional⁶¹. La buena doctrina indica un mínimo de razonabilidad en comprobar si los intereses concurrentes del titular del signo y del dominio extranjero chocan en el tráfico económico nacional.

⁶¹ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 140.

4.2. Legislación Aplicable.-

Si bien es cierto que el problema planteado anteriormente, en lo que dice relación con la competencia es del todo complejo, no lo es menos la legislación de fondo aplicable a esta situación, habida consideración de la multiplicidad de legislaciones y regulaciones sobre marcas y competencia.

Debido a esto la doctrina informática ha elaborado dos teorías para solucionar el problema de legislación, estas son las tesis de la emisión y la de la recepción.

a.-) Tesis de la Emisión.

Esta teoría supone la aplicación en cualquier parte de la legislación del país emisor de la información o de prestación de la actividad, servicio o comercialización a distancia.

Debemos destacar que la teoría en comento está acorde con la naturaleza intrínseca de Internet, esto es que es una información punto a

punto, en el sentido que son los usuarios quienes se dirigen a la web y no al contrario.

Si bien este argumento tiene cierto asidero, su efectiva aplicación daría pie a situaciones injustas dando lugar a paraísos informáticos donde las conductas sancionadas no constituyan ilícitos.

Ejemplos de tales situaciones, serían:

i.-) Impedir el uso de un nombre de dominio en un país extranjero por cualquier nacional o residente de este país, aunque según la legislación nacional dicho uso no provoque situación ilícita alguna; y,

ii.-) Los nacionales o residentes del país que ven violados sus derechos exclusivos que constatan la existencia de un ilícito por deslealtad según la ley de origen por el uso de un nombre de dominio registrado en el extranjero, no podrán impedir el uso de ese dominio ni exigir una indemnización si la ley del lugar de su registro no contempla dichas situaciones. Esto redundaría en que

los operadores acudirían a paraísos informáticos con el fin de eludir las responsabilidades del caso.

b.-) Tesis de la Recepción.

En virtud de los inconvenientes antes vistos se hace recomendable aplicar la teoría de la recepción, según la cuál se aplicará la legislación del país donde la información o prestaciones contenidas en la Web se manifiesten de forma efectiva y regular en las relaciones comerciales. Esto se traduce en algo totalmente lógico por cuanto si un nombre de dominio registrado en el extranjero se presenta en forma activa en el tráfico económico de un determinado país violando un derecho exclusivo del titular de una marca de ese país o provocando un ilícito de deslealtad, los tribunales de dicho país de acuerdo a las normas internas de competencia podrían conocer del mismo e impedir su uso, fijando una indemnización por daños y perjuicios.

4.3. Reconocimiento, ejecución y extensión de la decisión judicial.-

Hay que tener presente que si el dominio litigioso fue registrado por algún gTLD, la ejecución de la sentencia deberá remitirse al órgano encargado de la gestión y registro de los mismos, esto es el NSI. Esta práctica ha traído como consecuencia que en muchos casos se presenten directamente demandas en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Virginia (domicilio del NSI) a fin de evitar el engorroso trámite del exequátur.

En virtud de lo anterior podría darse el caso que un juez ordenara el no uso del nombre de dominio en conflicto, lo que no se ajusta a la naturaleza de Internet. Pero en este evento, a través de esa resolución sólo podría un tribunal nacional impedir el uso de nombres de dominio en el lugar donde ejerce su jurisdicción.

En síntesis, la teoría de la recepción supone la valoración separada de cada mercado nacional, lo que lleva consecuentemente a que sea indispensable el uso de elementos técnicos y no jurídicos para evitar los abusos de dominio a fin de soslayar el litigio en cada país en que se susciten problemas entre las marcas comerciales y los nombres de dominio.

**CAPITULO V: LA INTERVENCIÓN O PREVENCIÓN DE LAS
AUTORIDADES REGISTRALES SOBRE LOS CONFLICTOS
PLANTEADOS ENTRE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS
MARCAS COMERCIALES.-**

El aumento de conflictos en lo que dice relación con la inscripción de los nombres de dominio, repercutió en las empresas encargadas de registrar SLD, ya sea en su modalidad de TLD genéricos o nacionales, provocando un cambio en su política de inscripción.

Debido a lo anterior se incorporaron en los reglamentos que regulan el procedimiento de los nombres de dominio, normas a fin de limitar la libre inscripción de los dominios. Estas normas admiten dos modalidades cuales son a saber:

a) Normas a Priori: que operan ex-ante de la inscripción y obligan al sujeto que desee registrar un nombre de dominio a demostrar la relación del SLD solicitado con algún signo empresarial, personal o intelectual, antes de proceder al registro; y,

b) Normas a Posteriori: que operan ex-post de la solicitud registral, y siempre que se verifique la condición suspensiva que algún tercero reclame ante la inscripción solicitada por estimar que con la inscripción se ha vulnerado un derecho exclusivo sobre un signo de su propiedad;

Cabe hacer presente que estas normas no han solucionado todos los problemas que se presentan actualmente, debido a lo difícil que resulta superar el carácter descontextualizado de Internet que no diferencia entes particulares ni entes públicos, como tampoco entre fines comerciales y no comerciales. Además resulta de extrema dificultad conciliar los principios de territorialidad y especialidad que permiten la coexistencia de marcas idénticas en sectores de actividad diferentes y en países distintos. Adelantándonos a nuestras conclusiones, estimamos que una solución viable al problema que hemos señalado pasa necesariamente por el desarrollo de una normativa técnico-jurídica de carácter internacional que regule en forma exhaustiva el registro de los nombres de dominio, y de establecer una salida arbitral también de carácter internacional, ya que de esta forma se limitará la abundancia de litigios que actualmente conocen distintas jurisdicciones, con el riesgo que en

la actualidad ello conduce a la obtención de soluciones muy disímiles que afectan la seguridad jurídica que debe imperar en el mundo del derecho.

A continuación analizaremos las políticas de los entes registradores tanto de TLD's genéricos y los nacionales.

5.1. Política de intervención de InterNic/Nsi.

La política de este ente registrador cambió radicalmente por la controversia planteada entre "KnowledgeNET INC con L.D. Boone"⁶².

Debido a dicho litigio el NSI trató de no involucrarse más en ese tipo de litigios modificando sus criterios registrales a fin de mantener al margen su responsabilidad en futuros pleitos de esa misma naturaleza.

Lo anterior se tradujo en adoptar un reglamento elaborado por su delegante, InterNIC, el que tiene por objeto regular los problemas relativos a los nombres de dominio en Internet. Este cuerpo legal se conoce con el

⁶² En el caso en comento, la primera empresa aparte de demandar a L.D Boone, dirigió sus acciones en contra de la empresa encargada del registro y gestión de nombres de dominio, esto es, el NSI y al grupo 2Express Digital INC, proveedor de acceso a Internet, fundando el libelo en que estos últimos habrían ayudado en la comisión de la infracción al registrar un dominio que coincidía con una marca comercial.

nombre de “Domain Name Policy Statement”, en adelante DNDPS, el cual somete a los solicitantes de TLD’s genéricos a reglas con el fin de obtener el registro de un SLD y las eventuales disputas que puedan surgir con motivo de su registro.

En el DNSDP, el NSI, limita su responsabilidad señalado su falta de competencia para arbitrar los conflictos que pudieran surgir entre el titular de un nombre de dominio registrado bajo un TLD especial y terceros titulares de una marca comercial.

Para tal efecto el NSI a fin de eximirse de toda responsabilidad exige sólo al solicitante una declaración por la cual, el sujeto activo del registro, esto es quien lo solicita, declara:

- a) Ser responsable de la elección del nombre;
- b) Obliga a dotar de un contenido real a la página WEB;

c) Obliga a utilizar en forma regular en Internet el nombre solicitado;

d) No interferir en derechos reconocidos por terceros;

e) No perseguir fines ilícitos con el registro; y,

f) Exime de responsabilidad tanto al ente registral como al proveedor de Internet.

Adicionalmente, este reglamento no limita la acción de los tribunales de justicia ordinaria, ya que es facultativo someterse o no a las reglas establecidas en el DNDSP.

El procedimiento, según la clasificación antes vista actúa ex-post, ya que el DNDSP, ofrece a los titulares de marcas comerciales registradas tanto en E.E.U.U. como en el resto del mundo, la posibilidad de acudir a este procedimiento extrajudicial que tiene lugar en el seno del NSI a fin que se revise la inscripción.

Si resulta lesivo para el tercero opositor, podrá el NSI suspender provisionalmente el uso del nombre de dominio si efectivamente se demuestra por parte del sujeto perjudicado datos objetivos reveladores de la infracción. Estos datos exigidos son objetivos, concibiéndose por ello certificados de registro de la marca, la acreditación de su uso efectivo.

Sin perjuicio de lo anterior, el sujeto reclamado también puede hacer valer en este procedimiento sus derechos y para tal efecto deberá también aportar datos objetivos que acrediten su pretensión, como lo sería por ejemplo en el caso que el titular del nombre de dominio registrado acredite la relación del SLD con una marca idéntica de su propiedad, o bien que la marca del opositor es posterior a su inscripción en el registro.

Lo anterior viene en demostrar que si bien el NSI no tiene competencia para arbitrar disputas entre algunos de los TLD que gestiona y los derechos sobre marcas comerciales, demuestra así su capacidad para recibir información, lo que se traduce en que su examen sea solamente objetivo si se quiere formal, no adentrándose en el fondo de la cuestión debatida.

En efecto, el NSI sólo revisa el registro de la marca supuestamente violada, la fecha exacta de su utilización en el mercado, y lo corrobora con el registro y uso de dominio que fue causante del conflicto. Esto ratifica lo anteriormente dicho en el sentido que el NSI no se pronuncia sobre el fondo, como lo serían el riesgo de confusión o asociación, la dilución de la marca comercial o el aprovechamiento de la reputación ajena provocados por el registro y uso de un nombre de dominio idéntico en Internet. Por tanto, no puede menos que concluirse que si el NSI no se pronuncia sobre los aspectos antes mencionados serían competente los tribunales ordinarios para conocer de dichas materias.

Presentada la reclamación por un tercero fundada en un dato objetivo como lo puede ser un certificado que acredite su titularidad sobre la marca comercial, el titular del nombre de dominio debe dentro del término de 30 días aportar pruebas suficientes de titularidad de marca idéntica al nombre de dominio o bien que el titular de la marca opositora es posterior a su inscripción y uso en la red. En caso que no se presten esta clase de prueba, el NSI esta facultado para suspender el nombre de dominio de Internet, con la

consecuencia que nadie podrá utilizar o acceder al sitio mientras la controversia no se solucione ya sea por vía judicial o arbitral que determine la reinstalación del nombre o su supresión definitiva de la red de redes.

Esta solución en nuestra opinión no es la más perfecta desde un punto de vista técnico jurídico, pues el titular de una marca registrada tiene la herramienta de impedir el uso del nombre de dominio de una manera más expedita, puesto que basta su sola acreditación ante el NSI para lograr la suspensión temporal del nombre de dominio mientras la controversia se resuelve vía arbitraje, o vía tribunales ordinarios de justicia.

En la otra cara de la moneda y en una situación de inferioridad, que a nuestro entender debiera remediarse, el registrante titular de buena fe de un nombre de dominio, que no pueda oponerse a la suspensión por carecer de una marca idéntica al dominio, o que bien puede ser el registro posterior al uso de la marca y su correspondiente inscripción, mantendrá su acceso a Internet restringido hasta la solución por parte del tribunal arbitral u ordinario según sea el caso, por cuanto las argumentaciones que este puede alegar, como lo son la buena fe en la inscripción, tenencia de un justo título, o bien que

solamente se prenda utilizar el nombre de dominio para dirección electrónica, son cuestiones de fondo que necesariamente demandarán su conocimiento por parte de un árbitro o juez.

No obstante las medidas adoptadas por el NSI a fin de evitar ser parte en juicio, no ha logrado el objetivo perseguido, ya que de una u otra forma se ve involucrado en dichos pleitos, ya sea como responsable de la infracción por permitir la inscripción de dominios antes registrados como marcas comerciales, o bien para ejecutar la decisión de los tribunales o laudo arbitral en orden a dejar sin efecto las suspensiones provisionales que puedan haber decretado, lo que demuestra que los esfuerzos del DNDSP, no han dado los frutos esperados en el sentido de mantenerse neutral no siendo parte en los conflictos producidos entre las marcas comerciales y los nombres de dominio.

Creemos que la actitud activa que ha tenido el NSI en los litigios se debe en gran medida a la excesiva libertad concedida al registrante en su política de nombres de dominio en lo que dice relación con la elección del mismo y la no verificación de los datos y contactos personales. Adicionalmente el rol pasivo que pretende jugar en las eventuales disputas

pasa por una política más firme en lo que dice relación con las suspensiones ya que estadísticamente se dan lugar siempre como consecuencia de la política de prevención de conflictos que rige, la que es totalmente contraria a la libertad de elección del SLD para los solicitantes.

5.2. Política de prevención del Nic-Chile.

Por el hecho de solicitarse la inscripción de un nombre de dominio en Chile bajo el dominio “.cl”, se entiende que el solicitante conoce el funcionamiento técnico de Internet y sabe el significado de los términos y palabras que se utilizan en su gestión y acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el reglamento del Nic-Chile, sin reservas de ninguna especie y libera de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias de la Computación, a NIC Chile y a sus funcionarios y asesores, por las obligaciones, responsabilidades y otros actos o hechos que le generen obligaciones al solicitante, renunciando expresa y anticipadamente a las acciones legales⁶³.

⁶³ Reglamento Nic-Chile, número 7°.



La normativa chilena, conservando los principios que inspiran al InterNIC y NSI en lo que dice relación con los nombres de dominio, ha desarrollado su propia regulación, que evita en un gran porcentaje los eventuales conflictos entre los nombres de dominio regionales “.cl” sin necesidad de implantar un control previo respecto de las marcas comerciales anteriores que ya tienen presencia en el mercado, y sin necesidad de intervenir ex-post suspendiendo el funcionamiento de un determinado nombre de dominio ante la reclamación de un tercero, como lo hace el NSI, cuando se trata de TLDs especiales.

Para solucionar esto, el reglamento chileno ha instaurado barreras de entrada limitando el principio de libertad registral que analizamos en la letra precedente. El criterio que rige para la inscripción de los dominios es el “first come first served”, lo que conlleva que los nombres registrados bajo el dominio geográfico “.cl” serán únicos y mundialmente reconocidos en Internet.

De esta forma el reglamento chileno sólo otorga SLD “.cl” a personas jurídicas legalmente constituidas bajo las leyes chilenas. Esta primera

limitación excluye a que personas naturales o jurídicas extranjeras obtengan un nombre, pero esta limitación es más aparente que real ya que la norma tiene por objeto obligar a quienes quieran participar en la red, que lo hagan necesariamente a través de personas jurídicas nacionales de que formen parte o bien a través del proveedor de Internet.

En efecto, nuestro reglamento prescribe que: "...las personas naturales o jurídicas que no residan en Chile podrán solicitar inscripciones de dominios haciéndose representar por alguna persona con domicilio en el país. Este representante actuará como Contacto Administrativo, y se le considerará como el solicitante para todos los fines de esta Reglamentación, excepto que el dominio será inscrito a nombre del que le haya encomendado esta representación. De esta situación se deberá dejar constancia expresa en la solicitud de inscripción del nombre de dominio..." (número 8°).

Debemos distinguir dentro de las normas que limitan la libertad registral aquellas prohibitivas de carácter absoluto y las normas de derivación.

Ejemplos de prohibiciones absolutas dicen relación con:

a) La prohibición que el SLD se componga de nombres de países, regiones, provincias etc., o bien de nombres genéricos relativos a profesiones, productos, servicios tipos de establecimientos, etc;

Esta norma no se encuentra en nuestro reglamento, lo que consideramos una carencia normativa que debería suplirse transitoriamente por la vía analógica aplicando las reglas contenidas al respecto en nuestra ley de propiedad industrial (art. 20), ya que de no hacerse, fácilmente la normativa marcaría podría verse burlada vía de una inscripción de mala fe de un nombre de dominio. Solución que recalamos, es “transitoria”, puesto que en un futuro cercano debería existir una normativa única y coherente, que regule tanto a los nombres de dominio como a las marcas comerciales.

Entonces, la solución planteada es, primero, aplicar la analogía y posteriormente una modificación legislativa, cuya cúspide sería a nuestro entender, una legislación común para ambas instituciones.

b) La prohibición que el SLD se asocie de forma pública o notoria a otra organización, acrónimos o marcas distintas del solicitante;

c) Prohibición que se componga exclusivamente de nombres propios o apellidos, salvo que corresponda a una marca comercial registrada a nombre de la organización que solicitó el dominio; y,

d) Prohibición que se corresponda literalmente con una marca o nombre comercial si está en el mismo caso anterior.

Ninguna de las normas anteriores (letras b.-, c.- y d.-, respectivamente) se encuentran enumeradas taxativamente por nuestro reglamento, pero se entiende en él a lo largo de sus disposiciones, como veremos más adelante.

Ejemplos de lo que dice relación con las normas de derivación tenemos las siguientes:

a) Solo una organización debidamente constituida podrá registrar como SLD bajo su razón social como aparece en la escritura de constitución;

b) El nombre debe ser completo y lo más calificado posible de manera que pueda ser fácilmente asociable a su nombre oficial;

c) La única excepción dice relación con que el solicitante desee ocupar como nombre marca comercial de su pertenencia registrada en el registro correspondiente; y,

d) Debe cumplir con los requisitos técnicos que exigen los nombres de dominio.

De lo anterior no puede menos que concluirse que las normas en comento tienen por objeto evitar conflictos entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, tratando por todos los medios de evitar su intervención en los conflictos ya sea a raíz de una suspensión o bien al arbitrar problemas en torno a su solución.

Si bien es cierto que estas normas evitan numerosos conflictos, son ampliamente criticables por el hecho de la restricciones que ellas mismas

imponen, en el sentido de permitir sólo a instituciones organizadas previamente solicitar la inscripción del SLD, esto perjudica y es discriminatorio para aquellos profesionales que a título individual actúan en el ámbito comercial, ya que para participar en la red deberán hacerlo por medio de su proveedor, problema que no afecta a las grandes sociedades.

Si bien es cierto que el Nic-Chile no posee un control activo de identidad del SLD solicitado respecto a marcas comerciales existentes con anterioridad, (como si lo tiene el Departamento de Propiedad Industrial dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción), suple esta carencia con los medios antes señalados como lo son la coherencia que debe existir entre el ente solicitante y el dominio pedido.

De lo anterior se concluye que desde el punto de vista de la técnica legislativa se ha optado por prevenir conflictos antes que entrar a solucionarlos a posteriori, situación claramente diferente con lo que acontece con el NSI.

Concluimos que el criterio adoptado por Nic-Chile, según lo veremos más adelante, hecha abajo el principio de libertad de elección reconocido a nivel internacional por el InterNIC para los TLD genéricos. Estimamos que este criterio debería predominar también a nivel internacional, situación que no dista mucho de hacerse efectivo por cuanto el proceso de reforma del DNS apunta a este ámbito, de esta manera se sustituirá la libertad de elección “free to choose” por la seguridad jurídica que implica el ajustar el nombre de dominio a los signos característicos del registrante.

Sin embargo, esta medida puede ser contraproducente ya que no podría darse a nivel de Internet lo que ocurre con habitualidad en los mercados tradicionales donde coexisten marcas referidas a empresas que prestan servicios en sectores distintos de actividad (principio registral). Esto sólo sería solucionable en la medida que se adoptara un criterio único y universal a nivel de la red.

Como es prácticamente imposible evitar los conflictos entre nombres de dominio y titulares de marcas comerciales idénticas, el reglamento prevé al igual que el DNDSP de NSI la opción de resolver las controversias en sede

arbitral, pero con la modificación que no se puede solicitar la suspensión momentánea del uso del dominio evitándose así los problemas analizados anteriormente

Estimamos que este reglamento va por el camino correcto pero es demasiado rígido y resulta discriminatorio. Para ello proponemos que se acoja a la recomendación de dividir, como lo hacen ciertos registradores, distinguiendo a los solicitantes de nombres de dominio entre personas naturales y jurídicas .

CAPITULO VI: PROCESO DE REFORMA DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO

Hemos constatado a lo largo de esta presentación que los problemas crónicos que dificultan un reparto equitativo de los dominios entre los usuarios se traducen generalmente en conflictos, especialmente relacionados con derechos de terceros reconocidos en un mismo o diferente país, lo cual se ve aún más agravado y que requiere una pronta solución por:

- a) La rápida difusión que ha tenido Internet;

- b) La transformación de la red de redes en un espacio mercantil lo que ha traído como consecuencia un aumento notable en la solicitudes de direcciones electrónicas IP y nombres de dominio;

- c) La anarquía que existe en Internet;

- d) La existencia de un solo ente registrador (NSI) en la gestión de los dominios genéricos de primer nivel;

- e) Las enormes ganancias que ha experimentado la NSI;

- f) La inseguridad jurídica existente en la red al no existir respuestas por las cada vez más frecuentes coincidencias entre nombres de dominio y marcas comerciales; y,

- g) La ausencia de una normativa internacional sobre marcas comerciales y de una instancia jurisdiccional o arbitral única.

Distintos grupos de interés con presencia en la red se han avocado al estudio de alternativas de solución de los problemas antes enumerados a fin de evitar que los nombres de dominio sigan siendo, en opinión de Carbajo Cascon, un: “...foco constante de confusión tanto para los titulares de signos distintivos como para los usuarios de la red, así como una fuente inagotable de demandas judiciales en todos los países del mundo, con evidentes consecuencias negativas para la seguridad jurídica de los titulares de dominios, de los titulares de marcas comerciales y de los consumidores ...⁶⁴”.

⁶⁴ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 165.

Este proceso de reforma llevado adelante por los grupos de interés que a continuación detallaremos, ha pasado por varias instancias y reformas demorando en su aplicación, sin embargo ya se comienzan a vislumbrar sus primeros objetivos, y es cosa de tiempo para que sea puesto definitivamente en marcha.

Debemos hacer presente que es muy difícil, por no decir imposible que se resuelvan todos los conflictos que se plantean y generan diariamente, pero sin lugar a dudas se mejora el escenario y se solucionan aquellos conflictos que son consecuencia de un registro abusivo de los nombres de dominio. Sin perjuicio de lo anterior, sólo el tiempo juzgará y determinará si los objetivos que se pretenden introducir vayan a dar resultado.

6.1. El Proceso de Reforma Emprendido Por La Comunidad

Internet.

Bien adentrados en los años noventa, las autoridades encargadas de gestionar y fiscalizar los recursos básicos de la red de redes iniciaron una serie

de reuniones a fin de solucionar los conflictos existentes en la red, en torno al sistema de nombres de dominio.

Es así como en octubre de 1996 el presidente de la IANA, Jon Postel, y la sociedad de Internet, en adelante, ISOC, crearon un Comité Internacional, encargado de formular recomendaciones a fin de:

- a) Perfeccionar la estructura del sistema de los nombres de dominio;
- b) Elaborar un mejor sistema de gestión de los DNS; y,
- c) Establecer un procedimiento de mediación y solución de conflictos con el fin de evitar el continuo accionar ante los tribunales de justicia.

El comité tenía como principio informador que las direcciones IP y en especial los nombres de dominio sean consideradas “res nullius”, en el sentido

que no puedan pertenecer a ningún gobierno, empresa privada u organización internacional.

Debido a lo anterior, se hacía necesario buscar por parte de la comunidad de Internet una autoreglamentación de los nombres de dominio orientada al mercado, buscando generar competencia entre diversos registradores, los cuales estarían distribuidos mundialmente y serían supervisados por un organismo creado al efecto y formado (por iniciativa del propio Comité) por representantes de todos los intereses que se dan cita en la red.

Es así como se dio origen al “International Ad Hoc Committe”, en adelante IHAC, el cual estaba integrado por especialistas en los recursos de la red y en materia de signos distintivos, como lo son los miembros de la ISOC, IANA, IAB (Internet Architecture Board⁶⁵), la OMPI y la INTA.

La IAHC tenía como objetivo principal, la creación de nuevos gTLDs para desconcentrar el dominio “.com” administrado por el NSI, con el fin de crear una suerte de especialización en el ámbito de Internet distinguiendo entre

⁶⁵ Este organismo es miembro de la ISOC y esta encargado de la definición de estándares técnicos para el mejor funcionamiento de la red

particulares, entidades no lucrativas y organizaciones empresariales y también entre diferentes tipos de actividad o contenidos en la red.

Adicionalmente se intentaba terminar con el principio “first come first served”, el cuál analizamos anteriormente, creando para ello un sistema unificado de concesión de nombres de dominio a nivel universal y un procedimiento de contestación de solicitudes y de solución equitativa de conflictos entre nombres de dominio y marcas comerciales.

En nuestra opinión este intento es un atisbo de que se intentó crear un símil del clasificador vigente en materia de marcas comerciales.

Finalmente se pretendía acabar con la gestión monopólica de los dominios representada principalmente por InterNic/Nsi, permitiendo al efecto, la competencia entre un número limitado de registradores por las solicitudes de los nuevos gTLDs.

A continuación analizaremos como se materializaron cada una de estas propuestas:

En efecto, el 4 de febrero de 1997 IHAC publicó su informe final denominado “Final Report of the International Ad Hoc Committee: Recommendations for Administration and Management of gTLDs” que contenía una serie de recomendaciones dirigidas a la reforma del sistema de nombres de dominio, en lo que dice relación con:

- a) La estructura;
- b) Gestión; y,
- c) Solución de Conflictos.

El informe antes indicado, hizo suyo el principio que regía en el seno de la IHAC, en el sentido que se inspiró “en la idea que el nombre de dominio es un recurso colectivo de Internet que debe gestionarse en atención al interés general, integrado por el conjunto de intereses públicos y privados presentes en la red⁶⁶”.

⁶⁶ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 168.

Es así como se pretende crear un marco internacional y auto reglamentado de gestión de nombres de dominio de primer nivel genéricos y de resolución expedita de conflictos de los dominios de segundo nivel registrados bajo los nuevos gTLDs con marcas comerciales de terceras personas, lo anterior se traduce en una mayor seguridad tanto a los titulares de dominios como a los titulares de marcas comerciales y a los propios usuarios de la red, aún cuando los mecanismos de solución no puedan imponerse obligatoriamente a los sujetos implicados por tratarse de una norma técnico administrativa no intergubernamental.

Este nuevo sistema pretende resolver los problemas crónicos que han tenido los nombres de dominio, si bien es cierto aun no se ha logrado un pleno consenso y su funcionamiento ha sido muchas veces puesto en tela de juicio por los supuestos expertos de la red, la comunidad de Internet no debe desalentarse puesto que, como ya hemos dicho anteriormente, el buen funcionamiento universal de los nombres de dominio constituye la pieza básica para el adecuado desarrollo de otras aplicaciones propias de la red, fundamentalmente el comercio electrónico.

A fin de poner en marcha las recomendaciones la IHAC previó la creación de dos protocolos de entendimiento universal que dicen relación con la estructura y gestión de los nombres de dominio. Los protocolos de entendimientos se denominaron:

a) gTLD-Mou: Que trata sobre la creación de nuevos dominios genéricos de primer nivel y establece las líneas generales del nuevo sistema de DNS; y,

b) Core-Mou: Que sienta las bases para el registro unificado y procedimiento arbitral de solución de conflictos de los nombres de dominio con marcas comerciales de terceras personas, creando una estructura administrativa en torno al centro de arbitraje y mediación de la OMPI.

Es así como el gTLD-Mou recomienda la creación de 7 nuevos TLDs genéricos que se agregarán a los conocidos⁶⁷.

En efecto los nuevos gTLDs que se propusieron fueron:

⁶⁷ "com", "org", "net", "int", "edu", "mil", y "gob".

a) “.firm”: el cuál esta destinado para empresas comerciales o profesionales;

b) “.store”: para empresas que ofrezcan productos para comprar a distancia;

c) “.web”: para entidades que presten servicios relacionados con el www;

d) “.arts”: para entidades con actividades relacionadas con la cultura y el espectáculo;

e) “.rec”: para entidades que desarrollen actividades recreativas o del espectáculo;

f) “.info”: para las entidades que presten servicios de información”;
y,

g) “.nom”: para particulares que deseen usar su nombre o seudónimo para presentarse en la red.

Estimamos que la creación de estos nuevos gTLDs satisfacen las necesidades de Internet, pero esta medida ha sido criticada por algunos, señalando que la creación de estos nuevos dominios necesariamente conllevan el peligro de un aumento posterior de los gTLDs en función de las necesidades que vayan desarrollándose en la red.

Sin embargo, utilizando este mismo argumento estimamos que se hace necesario, dada la naturaleza de los nombres de dominio, que se adopte un sistema similar al clasificador que rige para las marcas comerciales, creando tantos dominios como servicios que en ellos se identifiquen.

A este respecto y a fin de cumplir con el carácter universal de Internet y la idea de “aldea global” que cada día más se va concretando, estimamos pertinente que se unifique la legislación marcaria con la de los nombres de dominio, tal como lo explicaremos más adelante.

Volviendo al tema que ahora nos ocupa, con la creación de los nuevos gTLDs podrían evitarse en gran medida conflictos entre sujetos que utilizan la misma marca con funciones diferentes, empresariales, personales o intelectuales a la hora de reproducirlo y usarlo como nombre de dominio en Internet, ya que cada dominio tendrá su propio ámbito de aplicación.

Adicionalmente la IHAC, tal como lo señaláramos, propuso que los nuevos gTLDs ya no correspondería, como sucede en la actualidad, a una sola organización, sino que se propugna la creación de 28 nuevas unidades de registro divididas en las 7 regiones económicas mundiales, lo que arroja cuatro entes registradores por región; fomentándose de esta manera la competencia entre los entes registradores respectivos en lo que dice relación con las solicitudes de particulares y entidades públicas y privadas para su registro en cualquiera de los 7 nuevos gTLDs propuestos. Es del caso que estos nuevos entes deberán cumplir con requisitos tecnológicos y de capitalización, los cuales serán controladas por una organización independiente.

Los entes registradores deberán desarrollar su actividad en los países miembros del CUP (Convenio de la Unión de París) o de la OMC

(Organización Mundial de Comercio) y que cumplan con lo dispuesto en el artículo 2 del TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Estos nuevos entes registradores deberán agruparse en una organización denominada “CORE” (Council of Registrars), el cual tendrá la naturaleza jurídica de una asociación sin fines de lucro y que se regirá por los artículos 60 a 79 del Código Civil Suizo, y cuya labor consistirá fundamentalmente en controlar la actividades de cada ente registrador, como también el correcto funcionamiento del sistema, debiendo proveer una base de datos con todos los SLDs que sean asignados en cada nuevo gTLD por cualquiera de los nuevos registradores autorizados.

También se recomienda la creación de un comité de supervisión de política (Policy Oversight Committee), en adelante “POC”, el cuál tiene como función primordial supervisar al CORE y a los nuevos nombres de dominio propuestos, como también velar por la mantención del interés público en la gestión de los nombres de dominio, ya que como dijimos anteriormente los dominios constituyen recursos públicos de la red o sea son “res comunni” de la comunidad de Internet.

Este organismo estaría formado por las distintas partes que forman parte de IHAC (International Adhoc Committee).

Asimismo se recomendó la creación de un segundo comité, denominado Comité Consultivo de Política “Policy Advisory Board ”, en adelante PAB, el cuál tendrá como función básica la de formular recomendaciones al POC en lo que dice relación con política general de los gTLDs y el DNS en general, así como también respecto de enmiendas a los memorándums gTLD-Mou y CORE-Mou. Este organismo estaría formado por representantes especializados de los distintos grupos de interés presentes en la red.

Cabe hacer presente, a fin que quede claro la naturaleza que juegan estos dos organismos, que en ningún caso el POC y el PAB tendrán injerencia alguna en el registro de los nombres de dominio, sino que su labor se limita fundamentalmente en definir y supervisar las políticas y criterios jurídicos que giran en torno a los nombres de dominio. A modo de ejemplo, en caso que intentara cambiar la política y criterio jurídico⁶⁸ propuesto para el nuevo

⁶⁸ Por ejemplo el POC podría aumentar los gTLDs o bien adaptarlos al clasificador internacional que rige en materias de marcas comerciales.

sistema de DNS, dicha labor debiera recaer en el POC previo examen por parte del PAB y el CORE y sujeto a la aprobación de la IANA y del ISOC (Internet Society).

Capital importancia reviste para el IHAC las cuestiones relativas a posibles litigios entre nombres de dominio y marcas comerciales. No escapa al elevado criterio de este organismo el interés que existe entre los titulares de derechos sobre marcas comerciales en perseguir su violación e infracción para su uso exclusivo.

Debido a que la mayoría de los litigios provienen del problema antes esbozado, se pone especial atención en los conflictos que se derivan de los casos de secuestro o piratería “Domain–Grabbing” y a los casos en que se usa un nombre de dominio que reproduce una marca ajena con fines distintivos y comerciales en la red⁶⁹, es decir cuando actúa como marca comercial dentro de la red de redes “Non Quite Domain Grabbing”.

La IHAC detectó el gran problema que existía y que es fuente de numerosas controversias judiciales que se desarrollan actualmente, los cuales

⁶⁹ Recordar la definición de “marca comercial” que nos da la ley de propiedad industrial en su art. 19.

dicen relación por un lado, con que los entes registradores al conceder los nombres de dominio no tienen en consideración los derechos sobre marcas comerciales de terceras personas al momento de otorgar los dominios solicitados, lo cual como reiteramos es y fue fuente de numerosas controversias judiciales las cuales se fueron incrementando en la medida que el comercio electrónico fue expandiéndose.

Por otro lado, el problema se ve agravado por la inexistencia actual de normativa universal en materia de nombres de dominio y marcas comerciales y de un organismo internacional encargado de la aplicación de esa normativa ausente. Todo lo anterior, según pudo constatar la IHAC provoca un estado de inseguridad jurídica que no puede mantenerse en el tiempo.

Debido al problema señalado y ante la insatisfactoria política adoptada por el NSI (Network Solutions Inc.), en el sentido de suspender los nombres de dominio impugnados por un tercero cuando el titular de la solicitud de estos registros no aporta prueba suficiente en el sentido de acreditar una relación del dominio impugnado con una marca comercial de su titularidad, o bien que el dominio solicitado es anterior a la fecha de registro de la marca

comercial, o bien que su uso es anterior a la misma, resulta del todo inapropiada, por cuanto el atribuir a una organización privada la facultad de prohibir el uso de un nombre de dominio sin realizar un examen de fondo sobre la pretensión del tercero titular de la marca comercial idéntica al SLD, hace recaer la carga de la prueba sobre el poseedor del dominio, el cual perfectamente podría ser el legítimo titular de la marca en cuestión, situación que desde el punto de vista procesal hace más onerosa la carga de la prueba para quien no ha cometido ilícito alguno, y por tanto creemos que deberían revertirse las reglas onus probandi.

Lo anterior es sobre el supuesto que el SLD sea ilegítimo, y que por tanto deba acreditar su solicitud.

Es así como la IHAC detectó que el procedimiento existente atenta gravemente contra la equidad y contra los principios generales del procedimiento que rigen en la inmensa mayoría de los países, dentro de los cuales se encuentra Chile.

Además este procedimiento no se concilia con el criterio de la IHAC en el sentido que las unidades de registro deben intervenir lo menos posible en las diferencias surgidas entre un nombre de dominio registrado por éstas y un tercero titular de una marca comercial que se considera perjudicado por la concesión del ente registrador.

Es por lo señalado que la IHAC recomienda:

a) Que las solicitudes de nombre de dominio incluyan una declaración de buena fe por parte del solicitante en el sentido de desconocer que el dominio a registrar es similar o idéntico a una marca comercial perteneciente a un tercero;

b) Publicación desde que se reciban las solicitudes de los nuevos gTLDs, en un sitio web creado para tal efecto; y,

c) Establecer un período de 60 días de publicación previa al registro efectivo, con el fin de facilitar la oposición de los legítimos titulares de marcas comerciales conforme a mecanismos de disputa previstos, con el exclusivo fin

de evitar acciones judiciales y la incorporación de los entes registradores a estos engorrosos y muchas veces contradictorios litigios.

En lo que respecta al tiempo de publicación la IHAC lo estableció con carácter de facultativo, habida consideración de las numerosas críticas que recibiera este organismo, y que se fundan en que los conflictos planteados entre los nombres de dominio y las marcas comerciales son mínimos si se comparan con la enorme cantidad de nombres de dominio existentes.

Además, se considera inoficioso el hecho que el solicitante se someta a un tiempo de espera, si se considera que el nombre de dominio solicitado puede estar debidamente fundado en una marca comercial de su propiedad o bien amparado en una autorización del titular de la marca comercial. Esto atenta contra el principio de la seguridad jurídica que debe regir en la red de redes, por cuanto pasa a ser meramente facultativo para un ente registrador otorgar o no el plazo recomendado, hecho que se ve aún más agravado si se considera que no se señalan criterios objetivos que indiquen cuando otorgar o no el plazo en comento.

Es del todo conveniente establecer un plazo de oposición obligatorio tal como lo contempla nuestra legislación sobre marcas, ya que a nuestro juicio este plazo puede servir de criterio a los tribunales para determinar la buena o mala fe y el grado de diligencia con que se ha actuado a la hora de decidir el litigio en cuestión, hechos que a todas luces son enormemente difíciles de acreditar en nuestro Derecho y en general en el Derecho comparado.

En efecto, la ley 19.039 establece en su art. 5º un plazo de 30 días desde la fecha de la publicación de la solicitud de marca en el Diario Oficial para que terceros puedan oponerse a la solicitud mencionada (similar plazo prevé Nic Chile), situación que demuestra dos cosas: uno, que en esta clase de derechos es estrictamente necesario el plazo de oposición; y dos: la necesidad de unir la legislación marcaria con la correspondiente a los nombres de dominio (con el fin de proveer a los interesados de una seguridad jurídica acorde con la importancia de las instituciones en cuestión: ente público registrador, publicidad y obligatoriedad del plazo de oposición, posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria, etc.).

A fin de prevenir y resolver conflictos la IHAC postula establecer una serie de mecanismos extrajudiciales con el objeto de obtener una resolución acelerada de los conflictos y sustraer de esta forma su conocimiento por lo menos a priori de los tribunales ordinarios de justicia, los cuales por regla general alargan en demasía los procesos por su ineficiencia creando un clima de inseguridad jurídica a nivel mundial al no existir un sistema único e integrado sobre marcas comerciales, como tampoco una jurisdicción universal sobre la materia, lo que necesariamente conlleva a que existan pronunciamientos diferentes sobre el particular.

A fin de salvar estos inconvenientes el IHAC previo acuerdo con la OMPI recomienda dos tipos de procedimientos de resolución de conflictos a los que debe someterse el solicitante de los nuevos SLD, estos procedimientos los detallaremos a continuación:

a) Proceso de mediación y/o arbitraje o arbitraje acelerado “on line” conforme al reglamento del centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, situado en Ginebra, para el evento que dicho arbitraje sea invocado por iniciativa de un tercero titular de una marca comercial que desea oponerse a la

solicitud o registro de un nombre de dominio impidiendo su uso en la red, sin perjuicio de lo anterior este arbitraje se ve sujeto a la “condición suspensiva” de que el arbitraje no haya sido excluido por el solicitante del dominio. Debemos tener presente que el solicitante se ve sujeto siempre a una eventual mediación ante el Centro de la OMPI, obligación que no se hace extensiva al arbitraje, por lo que de no aceptarse el laudo arbitral, necesariamente deberá acudir a la justicia ordinaria.

El centro de la OMPI sólo establece parámetros de tipo procedimental para mediar en las disputas entre las marcas comerciales y los nombres de dominio. Lo mismo acontece en materia de arbitrajes, estableciendo normas reguladora litis y no sustantivas, las cuales en todo caso son más rápidas y efectivas que si se acude por decisión propia u obligada a los tribunales ordinarios de justicia.

Es así como la OMPI pone a disposición de las partes litigantes servicios on-line, para la instrucción y solución rápida de conflictos así como también expertos en la materia como mediadores o en su defecto árbitros ⁷⁰.

⁷⁰ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 175.

La mediación tiene una duración máxima de 30 días contados desde su presentación, en caso de no acogerse la mediación y sólo para el evento que el solicitante del dominio acepte expresamente la cláusula de sumisión del arbitraje puede tener lugar este último, debiendo en esta hipótesis el laudo ser aceptado obligatoriamente por las partes, impidiéndose acciones judiciales para resolver el litigio.

b) Un procedimiento especial de contestaciones administrativas al registro de nombres de dominio idénticos o semejantes a marcas comerciales famosas o notorias resuelto por unidades especiales creadas al efecto.

De esta manera el IHAC considera que, a fin de armonizar el carácter internacional propio de Internet, debe sentarse como principio básico que los SLDs idénticos o parecidos a marcas comerciales famosas o notorias demostrables y autorizadas sólo deben ser utilizadas por sus legítimos titulares. Este principio pretende ser materializado a través de la creación de Grupos de Impugnación Administrativa de nombres de dominio, en adelante “GIA” conocidos con el nombre de “Administrative Domain Name Challenge Panels”, en adelante “ACP”, a fin de facilitar una resolución on-line rápida y

efectiva de oposiciones a registro de dominios que coincidan con marcas comerciales famosas o notorias presentadas por terceros en los nuevos gTLDs propuestos.

Estos ACP estarán integrados por expertos internacionales en materia de marcas comerciales y nombres de dominio.

En lo que dice relación a su constitución y procedimiento, se regirán de acuerdo a la normativa del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el cual facilitará los servicios on-line que posee a fin de cumplir con el objetivo que se pretende, cual es solucionar la controversia en el menor tiempo posible.

Bajo ningún aspecto debemos entender que las decisiones emitidas por los ACP emanan del centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, es más, se prohíbe que estos organismos propuestos puedan ser integrados por miembros pertenecientes a dicha institución.

La decisión por parte de los ACP, en torno a la controversia sometida a su conocimiento, deberá emitirse dentro del plazo de 30 días. Estas decisiones

deberán cumplir con ciertas medidas de publicidad, como lo es su publicación en un Web específico dependiente del CORE, facultándose a la partes en conflicto la posibilidad de realizar observaciones antes de emitir la decisión final, sin embargo esta facultad se hace extensiva también a oficinas de marcas en derecho comparado, que en nuestro país equivale al Departamento de Propiedad Industrial que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Estos ACP están facultados, frente a una eventual impugnación realizada por terceros, para adoptar las siguientes medidas:

- a) Exclusión del nombre de dominio de segundo nivel impugnado en el gTLD en que ha sido registrado;

- b) Exclusión del registro del SLD conflictivo en alguno o todos los nuevos gTLDs creados cuando se trate de una oposición realizada por el titular de una marca famosa o notoria;

c) Exclusión de los SLDs de terceros que resulten ser parecidos al dominio impugnado, sin importar en cuál de los nuevos gTLDs estuviere registrado;

d) Suspensión del dominio mientras se substancia el proceso; y,

e) Transferencia del dominio al tercero impugnante.

Sin perjuicio de lo señalado, las exclusiones podrán ser dejadas sin efecto, si el titular del dominio alega un justo motivo. Es del caso que estas alegaciones serán conocidas por un ACP especial creado al efecto.

Las resoluciones emitidas por estos ACP tendrán fuerza ejecutiva sólo para las unidades de registro y el CORE, los cuales en caso de acogerlas deberán modificar sus registros. Sin embargo, el hecho que estos conflictos con marcas famosas o notorias sean conocidas por estos organismos propuestos, no implican que el conocimiento de estas mismas controversias sean conocidas por tribunales nacionales competentes.

A mayor abundamiento, el tercero que considera su derecho lesionado puede iniciar las acciones que estime pertinente ante un ACP, o bien a un tribunal ordinario, aún cuando el procedimiento seguido ante el ACP se encuentre iniciado o resuelto por este organismo.

En nuestra opinión esta opción no debiera existir, pero para el evento que efectivamente se lleve a cabo debiera introducir una modificación, cuál es, que el tribunal que conozca del asunto sea un tribunal de carácter internacional con conocimientos especiales en la materia, ya que de lo contrario, esto es, dejar el conocimiento de este tipo de controversias en manos de los tribunales ordinarios de justicia, necesariamente implican alargar el litigio y aumentar los costos de litigación, lo cual contrasta ante la especialidad, celeridad y menores costos con que los ACP pueden resolver esta clase de conflictos.

Finalmente el IHAC, realiza una serie de observaciones suplementarias a las recomendaciones anteriormente analizadas, esta vez dirigidas a los registradores nacionales, a fin de que estos últimos, adopten un sistema de publicación de solicitudes de dominios nacionales y, procedimientos tanto de

mediación como de arbitraje acelerado en línea similar o equivalente al recomendado para los Coreg-TLDs.

Adicionalmente observa la necesidad de crear un espacio específico destinado a las marcas registradas, creando al efecto dos subdominios; un subdominio funcional nacional “.tm” (Trademark), que en nuestro caso debiera ser “.mr” (Marca Registrada), adicional a los TLDs nacionales creados por la norma ISO 316, que indique que el dominio corresponde a una marca registrada en un determinado país ⁷¹. Este subdominio propuesto en opinión de la IHAC deberá ser gestionado por las propias autoridades nacionales delegadas.

Por otro parte se propone la creación de otro subdominio funcional internacional “.tm.int” destinado a las marcas comerciales internacionales registradas para varios países del mundo.

En este caso se estima que sería conveniente que la NSI delegara la gestión del subdominio funcional a la OMPI. No debe entenderse bajo ningún aspecto que el hecho de existir estos subdominios funcionales impidan el

⁷¹ De llevarse a cabo, en nuestro país una marca registrada debiera ser “.mr.cl”.

registro de las marcas comerciales en los distintos gTLDs ni que no vayan a ser protegidos sus derechos en estos dominios.

Estimamos que es la solución más acorde con la naturaleza y actual rol que juegan los nombres de dominio en Internet, ya que consideramos que si bien conservan sus características propias que analizáramos en un apartado de este trabajo, no puede discutirse hoy en día que con la explosión del comercio electrónico estos dominios hayan pasado a tener en la red la misma naturaleza de las marcas comerciales, por lo que este proyecto hoy por hoy es lo que más se acerca a nuestra postura en aunar la legislación marcaría con los nombres de dominio.

Si bien es cierto que esta solución en un principio se establece para resolver los casos en que titulares de marcas comerciales no pueden reproducir como SLD en un gTLD o ccTLD por haber operado el principio “first come first served”, cuando ha llegado antes el titular de otra marca idéntica de otro país o bien de otro sector de actividad, es una alternativa válida frente a los complejos problemas que presentan para esta materia los principios de especialidad y territorialidad que operan en el Derecho Marcario.

Además, evitaría la confusión entre los gTLDs y ccTLDs entre marcas comerciales y un dominio específico, ya que es obvio que al titular de la marca comercial le interesa que el público asocie en su fuero interno la misma a determinadas características del producto o servicio que se ofrece bajo la marca registrada y no caiga en confusiones con otras similares, cuestión que sería totalmente resuelta al concretarse las observaciones realizadas por la IHAC.

En conclusión, se crearía un espacio reservado a las marcas comerciales y que normalmente será el signo reproducido como SLD.

Los expertos en marcas comerciales critican la solución de establecer en la red un espacio sólo destinado a las marcas comerciales, ya que el aparente problema solucionado, no sería tal si consideramos que un mismo sujeto perfectamente podría registrar un dominio en varios dominios de primer nivel, en uno genérico o nacional u en otro reservado a las marcas nacionales o internacionales, con lo que el supuesto problema resuelto, es decir, el principio de especialidad sería más aparente que real puesto que ningún titular de marca

registrada querrá que esta sea reproducida en otro gTLD, es por esto que estiman que la protección debe darse en todos los espacios de dominio.

Si esto es efectivo, es decir si se tiene una protección macro para las marcas en todos los dominios se hace innecesario la creación de estos subdominios funcionales destinados a las marcas comerciales.

Sin embargo, esta crítica es totalmente salvable ya que en el futuro la gran división de los nombres de dominio debiera ser entre dominios comerciales y no comerciales, situación que paulatinamente se está llevando a cabo con la creación de los nuevos gTLDs, esto permitiría aplicar las legislaciones sobre marcas y sus sistemas de resolución de conflictos a los nombres de dominio de índole comercial, que a nuestro juicio, como ya hemos repetido, tienen las mismas características de las marcas comerciales.

Tal vez el problema sea más simple del que se imagina, sin embargo, nuevamente los expertos en marcas comerciales critican esta postura ya que de concretarse estiman que las marcas comerciales no estarían siendo protegidas en todos los espacios de nombres de dominio. Señalando además, que dicha

protección incluso debería extenderse a usos no comerciales, pues aun en estos casos las coincidencias pueden ser consideradas lesivas para el interés del titular de una marca comercial, ya que el riesgo de confusión o asociación en el consumidor es enorme, según este sector de la doctrina.

Estimamos que la crítica anterior es perfectamente salvable si se adoptan adecuadas medidas de publicidad en torno a informar a los usuarios de la red la creación de estos subdominios funcionales especiales para las marcas comerciales.

De lo anterior no puede menos que concluirse que resulta del todo conveniente la creación de estos subdominios consagradas a las marcas, en especial a las famosas y notorias.

Estimamos pertinentes tratar aquí el tema de la postura de crear 42 nuevos gTLDs correspondientes a los grupos en que se divide el nomenclátor internacional para el registro de marcas de productos y servicios.

Consideramos totalmente viable esta postura, y no atendibles los argumentos que rechazan la creación de estos nuevos gTLDs, fundados en la circunstancia de que complicarían excesivamente el sistema de nombres de dominio, debido a que ya pasó el tiempo en que los nombres de dominio servían para obviar las dificultades que implicaba la memorización de los números IP, transformándose en verdaderos signos distintivos por no decir marcas que operan en el ámbito de comercio electrónico al igual como operan las marcas en los mercados convencionales.

Las recomendaciones llevadas a cabo por la IHAC se materializaron en el “Memorándum de Entendimiento para el Espacio de nombres de Dominio Genéricos del Sistema de Nombres de Dominio de Internet”, en adelante “gTLD-Mou”, el cual entró en vigencia el 1º de mayo de 1997, fecha en que fue firmado por la IANA y la ISOC, disolviéndose así la IAHC, pasando sus miembros a formar parte de un Comité de Supervisión de Política provisional, en adelante “IPOC” encargado de la labor de transición hacia el nuevo sistema proyectado que analizáramos anteriormente y que en breves palabras se tradujo en:

- a) La creación de nuevos gTLDs; y,
- b) Una selección de unidades de registro.

A modo de síntesis detallaremos esquemáticamente las recomendaciones plasmadas en el gTLD-Mou y que fueron explicadas anteriormente, estas son:

- a) Definir los conceptos y organismos presentes en el proceso de reforma del DNS;

- b) Sentar una serie de principios técnico jurídicos en torno a los DNS, y que se traducen en:

- b.1) Considerar a los TLD como un recurso público;

- b.2) Distribución mundial de los registradores;

- b.3) Protección de las marcas comerciales;

b.4) Control más exhaustivo de las solicitudes de dominio;

b.5) Nueva estructura de los DNS a través de la coordinación de los nuevos organismos creados al efecto como los son (PAB, POC e IPOC, CORE y ACP's);

b.6) Administración de los nuevos gTLD's y los antiguos por parte de la IPOC; y,

b.7) Dejar abierta la posibilidad de creación de nuevos CORE-gTLDs

Cabe hacer presente que del memorándum quedan excluidos los gTLDs gestionados por NSI mientras esté vigente el contrato entre esta empresa y el USNSF (empresa dependiente del Departamento de Comercio de los EEUU), contrato que asegura el monopolio al NSI, y que también incluye los ccTLDs y los entes registradores a su cargo.

Por otro lado, el Memorandum de Entendimiento para el Consejo de Registradores de Internet, en adelante “CORE MOU” fue redactado por el IPOC basándose principalmente en las diversas recomendaciones formuladas por la desaparecida IHAC. Es así como se previó la desaparición de la IPOC una vez que fueron elegidos los entes registradores, y se constituyó el CORE, luego que firmaron todas las entidades involucradas y señaladas anteriormente junto con la IANA.

Así, el CORE MOU establece los criterios de selección de los registradores, la estructura, funcionamiento y responsabilidades del CORE y el régimen de solución de disputas entre titulares de nombres de dominio y terceros dueños de marcas comerciales.

La fisonomía jurídica del CORE es la de una asociación de Derecho Suizo, y se constituyó en la ciudad de Barcelona el 3 de Octubre de 1997. Es del caso que el CORE MOU fue firmado posteriormente por la IANA e ISOC y los registradores que habían superado el proceso de selección de la IPOC destinados a formar parte de los 28 proyectados, sin perjuicio que posteriormente este último organismo decidiera dejar abierta el número de

registrados a todos quienes cumplieran con los requisitos técnicos y económicos para funcionar fomentado de esta forma aún más la libre competencia.

No podemos dejar de mencionar el tema que se refiere a la política de la comunidad Internet sobre las disputas entre titulares de nombres de dominio y terceros titulares de marcas comerciales, las cuales fueron concretadas en las secciones 2 f) y 8 del gTLDmou y el artículo 7 del CORE MOU⁷².

Es así como el gTLD-Mou contempla los ACP, a fin de llevar a cabo la política que respecto de las marcas comerciales famosas o notorias sólo pueden ser detentadas por el titular de esos derechos, por lo que para poder registrar la marca en un dominio de segundo nivel necesariamente deberán demostrarse los derechos sobre la misma, o bien que un tercero lo utilice siempre y cuando cuente con la autorización adecuada⁷³.

⁷² Carballo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 181.

⁷³ Sección 2 f del gTLD-mou.

Sin embargo y pese a que se recogieran las recomendaciones de la IHAC tal como lo señaláramos en su oportunidad, el POC modificó la sección 2 f9 del gTLD-Mou abarcando casos de Non Quite Domain Grabbing.

En virtud del artículo 7 del Core-Mou se obliga a las unidades de registro a incluir en solicitudes de CORE gTLDs verdaderas cláusulas de sumisión, por las cuales las partes declaran someter a los ACP o al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, toda clase de conflictos entre nombres de dominio y marcas comerciales.

Debemos señalar que se acordó, finalmente, que en virtud del conocimiento que tenían los ACP en relación a los posibles conflictos entre marcas famosas o notorias y nombres de dominio, que estos organismos adoptaran las siguientes medidas:

- a) Exclusión de uno o varios SLD de un CORE gTLD;
- b) Cancelación total o parcial de un SLD en uno o varios gTLD;

- c) Suspensión provisional del uso del SLD impugnado; y,
- d) Transferencia de un determinado SLD registrado al tercero impugnante.

De esta forma el Centro de Mediación y Arbitraje sólo será competente para resolver controversias que no estén en la hipótesis de conflicto entre un nombre de dominio y una marca comercial famosa o notoria.

Pero la materia que conocen no es la única diferencia que se presenta entre los distintos entes encargados de resolver conflictos, por cuanto los ACP no estarían facultados más que para desarrollar las funciones detalladas anteriormente, y no por ejemplo a otorgar una indemnización de perjuicios, como sí lo estaría un árbitro; o una eventual compensación económica en caso de someter el conflicto al procedimiento de mediación.

Además, tanto la mediación como el arbitraje del centro de la OMPI se substanciarán conforme al Derecho nacional acordado por las partes o a falta de acuerdo el que estime conveniente el tribunal arbitral designado.

De lo anterior podemos concluir que el único símil entre ambos órganos es que tienen procesos concentrados y rápidos de resolución de conflictos on-line.

Finalmente el apéndice C del CORE-Mou prevé otras dos cláusulas de sumisión y que dicen relación con el tribunal competente en caso que las partes decidan iniciar acciones ante los tribunales ordinarios de justicia, estableciendo como competente aquél donde tenga su domicilio el ente registrador ante el que se solicitó el SLD. Con esto se pretende terminar con el problema de jurisdicción que se plantea en materia de los conflictos entre marcas comerciales y nombres de dominio.

La otra cláusula de sumisión que se establece dice relación con que las disputas que se produzcan con la unidad de registro o el CORE, necesariamente deberán ser conocidos por el Centro de Arbitraje de la OMPI.

6.2. El Proceso de Reforma Dirigido por el Gobierno de EEUU.

El proceso de reforma previsto anteriormente tenía como fecha de entrada en vigencia los primeros meses de 1998, sin embargo, transcurrida dicha fecha no se concretó por cuanto el gobierno de los EEUU que en un principio había apoyado todas las recomendaciones y acuerdos iniciados por la Comunidad de Internet, emprendió posteriormente en forma unilateral un proceso de revisión del sistema de nombres de dominio en Julio de 1997 y que se concretó en enero de 1998, con la publicación del “Green Paper” o “Libro Verde” que contenía una propuesta para el control y desarrollo de internet, elaborado por el Departamento de Comercio y Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información, en adelante “NTIA” en enero de 1998 ignorando de esta forma todos los estudios realizados con anterioridad y desprendiéndose del proceso de reforma del DNS elaborado por la comunidad de internet.

El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica esgrimió como principal argumento para descolgarse del proceso de reforma, el hecho de haber realizado grandes inversiones en tecnología informática y en telecomunicaciones a través de la “Defense Advanced Research Projects Agency” (DRPA) y la “National Science Foundation” (NSF) que crearon el

ARPANET⁷⁴ (US Advanced Research Projects Agency Net) y NSFNET⁷⁵ (US National Science Foundation Net), redes que derivaron posteriormente en lo que hoy día es Internet, justificando de esta manera que ciertos componentes del DNS fueran llevados a cabo por agencias delegadas del Gobierno de EEUU.

Sin perjuicio de lo anterior, el gobierno reconoció la necesidad de una reforma, habida consideración de las nuevas condiciones comerciales que rodeaban el uso de la red de redes, cambios que quedaron plasmados en el Libro Verde.

Estos cambios a que hacemos referencia dicen relación principalmente con la creación de nuevos dominios genéricos, a fin de crear competencia entre entes registradores, pero siempre procurando no desequilibrar el funcionamiento de Internet. Es por esto que se propugnó la creación de sólo 5 nuevos gTLDs no especificados, situación que contrasta con los 7 recomendados por la IHAC.

⁷⁴ Red de Defensa.

⁷⁵ Red de Investigación.

También se propuso la creación de 5 registros al estilo del NSI, cada uno encargado de los 5 gTLDs propuestos, pero adicionalmente, se propugnó la creación de un número ilimitado de entes registradores que cumplieran con los requisitos técnicos señalados por el propio Libro Verde, cuya labor fué la de intermediación entre los solicitantes de nombres de dominio y el registro correspondiente al gTLD en que quisiera registrarse.

El libro Verde, también previó la creación de mecanismos de resolución de conflictos on-line, aunque no se pronunció sobre cuál método debía seguirse y sólo se remitió a los comentarios de los sectores interesados.

Todo este sistema, de acuerdo a lo dispuesto en el tantas veces mencionado libro, fue coordinado y supervisado por una nueva organización, sin fines de lucro, cuyo consejo directivo está integrado por representantes de todos los sectores de Internet, organismo al cuál fueron transferidos progresivamente las instalaciones y funciones de la IANA.

Esta organización tuvo por objeto terminar con el monopolio que mantuvo el NSI, por lo que esa empresa ingresó a un nuevo mercado

competitivo pero diferenciando sus funciones de registro y registrador, ya que como registrador pasó a competir directamente con aquellos entes que cumplían con los requisitos señalados en el Libro Verde. Debemos señalar sin embargo, que se proyectó que el NSI conservara el dominio de los registros “.com”, “.net” y “.org”, transfiriendo sin embargo el “.edu” a una entidad sin fines de lucro.

Debemos recalcar la precariedad de las propuestas contenidas en el Libro Verde, que contrastan con lo detallado que resultada el proceso de reforma elaborado por la comunidad de Internet.

Si bien es cierto que la aparición del Libro Verde puso en evidencia la intención del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en el sentido de estar a la cabeza del proceso de reforma del DNS, no podemos dejar de criticar su actitud de no considerar a la comunidad toda de Internet, dado que la red de redes es un recurso mundial que a nuestro juicio pertenece a la comunidad toda.

Pero lo rescatable es que también EEUU se percató que dado el avance y crecimiento de la red, llegó la hora de retirar su participación mediante agencias delegadas del propio gobierno en todos los sistemas de direcciones de números y nombres de dominio. Pero este alejamiento en opinión de este país debía ser gradual y hecho en forma responsable, asegurando la estabilidad en la red, por lo que para ello se estimó necesario controlar el proceso de reforma procurando evitar que se cambiaran radicalmente las estructuras que en ese entonces regían.

Esta actitud del gobierno de los Estados Unidos, plasmada en el libro verde, fue criticada por todos los sectores de Internet que propulsaron el proceso de reforma auto reglamentado y no gubernamental.

Las críticas especialmente apuntaban al intervencionismo del gobierno de EEUU⁷⁶ y contra la intención de este último de seguir privilegiando al NSI manteniéndola entre los nuevos registros y registradores. Hacían especial hincapié en que si bien es cierto perdían su monopolio sobre los gTLDs tradicionales, tenían una posición dominante en este nuevo mercado

⁷⁶ La comunidad no confiaba en el proceso de transición dirigido por el gobierno norteamericano, por cuanto el separarse del proceso de transición antes elaborado demostraba solamente su intención deliberada de conservar el control de los recursos de la red.

propuesto, por cuanto poseían también la posibilidad de registrar también en los nuevos gTLDs, lo que unido a la amplia experiencia y enormes ganancias adquiridas, le permitían competir en una situación más ventajosa que la de los nuevos registradores.

Además es válida la crítica realizada por la comunidad de Internet en el sentido que este proceso de reforma no consideró a la OMPI como instancia de mediación o arbitraje para la solución de las controversias que podían suscitarse entre titulares de nombres de dominio y titulares de marcas comerciales.

Debido a las innumerables críticas recibidas por la Comunidad Internacional por el hecho de haberse separado y hacer caso omiso de la labor de reforma gestionada por la IHAC, el gobierno de los Estados Unidos hizo suyas las críticas y por medio del Departamento de Comercio y la NTIA, revisó su política inicial adoptando de esta manera algunos de los aspectos de reforma llevados a cabo por la Comunidad de Internet y otros gobiernos.

Es así como aparece en Junio de 1998 la Declaración de Política Revisada sobre la Administración de los Nombres y Direcciones de Internet, más conocida como “White Paper” o “Libro Blanco” cuyo principal objetivo radicó en privatizar el sistema de nombres de dominio a fin de facilitar la competencia tanto al interior del mismo, y a promover la participación internacional en la administración de nombres de dominio y direcciones IP.

Debido a lo anterior el gobierno de los Estados Unidos renunció a una regulación directa del DNS accediendo a la transferencia de la administración del sistema de nombres de dominio desde la IANA a una entidad nueva creada al efecto, la que no tiene fines de lucro y es de carácter independiente, integrada exclusivamente por miembros del sector privado que participan en la red y de asociaciones de usuarios. Esta entidad tiene que definir la política del sistema de nombres de dominio, direcciones numéricas y protocolos de Internet procurando que el sistema se desenvuelva dentro del juego de la libre competencia. En suma, esta entidad creó los nuevos gTLDs y estableció nuevos registros y registradores de SLDs.

Es del caso mencionar que este proceso de transición tuvo como principios informadores los siguientes⁷⁷:

- a) Estabilidad;
- b) Competencia;
- c) Coordinación en el sector privado y representación universal;
- d) Debe representar los distintos intereses presentes en la red; y,
- e) No debe perseguir fines de lucro.

Esta nueva entidad propuesta se constituyó bajo las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica y su sede está precisamente en ese país con el objeto de garantizar la estabilidad del sistema.

De esta forma el gobierno de los EEUU mantuvo su postura de llevar a cabo una transición ordenada de los recursos y funciones de la IANA, las

⁷⁷ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 189.

cuales se radicaron en esta nueva entidad, quedando la primera sin ninguna responsabilidad en la gestión del nuevo DNS proyectado, y traspasando todo el personal especializado de la IANA a este nuevo organismo, sin embargo con el fin de procurar una gestión que sea efectivamente universal se promovió la incorporación de personal de otras organizaciones participantes en la red a esta nueva organización.

Con el fin de materializar la competencia que debe existir se propugnó que el gobierno de los EEUU a través de su empresa NSI, pase a competir en el mercado de los registros y de los registradores.

En lo que dice relación con el conflicto entre las marcas comerciales se propusieron las siguientes medidas:

a) Exigir a todas las empresas encargadas del registro que creen bases de datos denominadas “WHOIS” a disposición del público, a fin de facilitar los contactos entre titulares de nombres de dominio y marcas comerciales de cualquier parte del mundo;

b) Limitar los mecanismos de solución de controversias sólo al tema del Cybersquatting, excluyendo de esta manera a los conflictos derivados del Logical Choice, los cuales deberán ser solucionados por los tribunales ordinarios de justicia de acuerdo a los Tratados Internacionales si los hubiere, o en su defecto de acuerdo al Derecho Internacional Privado;

c) Someter a los solicitantes de nombres de dominio infractores, esto es cuando no hay disputa entre intereses legítimos sobre alguna marca comercial, a la jurisdicción del lugar del domicilio del registro, al lugar donde se encuentre la base de datos del registro, o bien al lugar donde se encuentre el servidor raíz A⁷⁸;

A juicio del gobierno de los EEUU estas medidas ayudaron a garantizar a los titulares de marcas comerciales que interpongan sus demandas ante una jurisdicción apropiada, evitando de esta manera los paraísos legales donde las acciones dirigidas puedan quedar impunes. Esta medida de paso ayudó a garantizar la seguridad jurídica.

⁷⁸ Este servidor es el fichero central de nombres de dominio que actualmente es gestionado por el NSI en EEUU.

d) Excluir la utilización como nombres de dominio de marcas famosas o notorias, norma que no se haría extensiva a los titulares de las marcas;

En resumen, el Libro Blanco establece que el gobierno de EEUU buscará el respaldo internacional para instar a la OMPI a que inicie un proceso equilibrado y transparente de todos los sectores involucrados, tanto los titulares de marcas como a los miembros de la comunidad de Internet con el fin de:

a.- Elaborar recomendaciones destinadas a lograr un enfoque uniforme para la solución de controversias en materia de marcas v/s nombres de dominio, relacionada con la ciberpiratería;

b.- Recomendar un procedimiento de protección de las marcas famosas en los dominios de nivel superior genérico; y,

c.- Evaluar qué efectos tendrá la creación de nuevos gTLDs y procedimientos de solución de controversias.

6.3. ¿El Final del Proceso?

El hecho que el gobierno de los EEUU haya aceptado las presiones de gobiernos y organizaciones públicas y privadas en torno a transferir las funciones de gestión del DNS desarrolladas por la IANA, InterNIC y NSI en una entidad sin ánimo de lucro integrada por miembros de todo el orbe, da pie para pensar que los trabajos de reforma llevados a cabo por la comunidad de Internet y la OMPI no fueron desaprovechados y, por tanto, el esfuerzo que implicaron los estudios y soluciones propuestas tuvieron su concreción finalmente, máxime si tenemos en consideración que tales estudios son de mayor contenido y mejor elaborados que el proceso de reforma emprendido por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Sin perjuicio de lo anterior, lo más lógico resulta que esta nueva entidad gestora del DNS tome la infraestructura creada con el desarrollo de los memorándums gTLD-MOU y CORE-MOU a fin de aprovecharlos para su propia estructuración. También sería del todo conveniente tomar en cuenta lo

que estos memorándums contienen en lo que dice relación con la implementación de los gTLDs y el sistema de resolución de conflictos.

Estimamos, sin embargo, que fue acertado no dejar de lado las recomendaciones del gobierno de los EEUU, a fin de evitar un bloqueo en el proceso de reforma.

Se trabajó coordinadamente en dos frentes: uno administrativo, técnico y de política económica dirigido por el gobierno de los EEUU llevado a cabo por la NTIA del Departamento de Comercio, la IANA y la ISOC; y otro frente jurídico llevado a cabo por la OMPI, con el objeto de que este organismo elabore recomendaciones relativas a cuestiones de marcas que digan relación con los nombres de dominio en la red, en lo que respecta a prevención y solución de conflictos.

6.3.1.- La creación de una nueva entidad (ICANN) encargada de la administración del DNS.

En octubre de 1998 se creó la entidad sucesora de la IANA y cuyo origen esbozáramos anteriormente. Cabe hacer presente que esta nueva entidad pasó a denominarse “Internet Corporation for Assigned Names and Numbers”, en adelante ICANN, la cuál fue elaborada conforme a una proposición de la IANA. En efecto, y tal como anticipáramos, la ICANN fue constituida como una entidad sin fines de lucro de acuerdo a una ley⁷⁹ del Estado de California, fijando como domicilio la ciudad de Los Angeles.

Coincidimos con las críticas que se le han hecho a la ICANN, y que dicen relación en que al igual que su antecesora la NSI, vela por los intereses norteamericanos, lo cual queda demostrado por el hecho que se constituyó de acuerdo a las leyes norteamericanas, y que cualquier controversia en torno a la ICANN es solucionada precisamente por tribunales de EEUU. Esta postura se ve reafirmada por el hecho de que el proceso gradual de integración de la nueva entidad es dirigido por el Departamento de Comercio Norteamericano.

El nuevo sistema de dominio se ha ido concretando poco a poco, es así como el 28 de noviembre de 1998 se celebró el Memorandum “of Understanding” entre el Departamento de Comercio de EEUU y la ICANN,

⁷⁹ Nonprofit Public Benefic Corporation law.

acuerdo en virtud del cual se señalaron las directrices básicas que debe seguir la ICANN en torno a la implementación del nuevo DNS.

En ese mismo mes se concretó lo establecido en el Libro Blanco, en lo relativo a que se decidió abrir el mercado del registro de dominios genéricos de primer nivel (“.com” “.org” “.net”) al juego de la libre competencia, pero de una forma controlada. Sin embargo se decidió por parte del gobierno de los EEUU mantener al NSI en la labor de registro por dos años más.

La ICANN ya ha concretado las líneas del nuevo sistema de nombres de dominio, en efecto el 4 de marzo de 1999 la entidad promulgó su Declaración de Política relativa a la Acreditación de Registradores (Statement of Registrant Accreditation Policy), el cual como su nombre lo indica, establece los requisitos para la admisión de entidades registradoras fijando las bases para su correcto funcionamiento, de este modo se incluyen prácticas de registro de dominio en los gTLD “.com” “.org” y “.net”⁸⁰.

Otra labor concretada por la ICANN, con fecha 21 de abril de 1999, fue la de anunciar a las cinco entidades seleccionadas para participar en la fase

⁸⁰ Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 193.

inicial del banco de pruebas del sistema de registro compartido de nombres de dominio (Domain Names Shared Registry System) relativo a los dominios “.com”, “.org” y “.net”. De esta manera se puede apreciar que la ICANN siguiendo tanto al Libro Blanco, como también las recomendaciones de la IHAC, dividió las funciones de registro de los gTLDs⁸¹ y las de ente registrador⁸². De esta manera se introduce la competencia al mercado de los nombres de dominio.

Así, las nuevas autoridades de registro son “American On-line”, “Core”, “France Telecom/Olénae”, “Melbourne IT” y “Registre.com”. Debemos hacer presente que acá podría plantearse un nuevo problema, que dice relación con ilícitos que atentan contra la libre competencia, por cuanto perfectamente uno de estos registros puede ostentar una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones.

6.4. Informe de la OMPI sobre el proceso de reforma de los nombres de domino en Internet.

⁸¹ Sólo a los “.com”, “.org”, y “.net”.

⁸² Entidad encargada de poner en contacto a lo solicitantes de nombres de dominio .com.org.net con cualquiera autoridad de registro.

El 8 de Julio de 1998 la OMPI, cumpliendo el mandato contenido en el Libro Blanco y motivada también por la circunstancia que los nombres de dominio habían superado con creces las funciones propias para los que fueron creados, pasando a constituir verdaderos signos distintivos, y en lo que nos interesa a nosotros, (marcas comerciales), dieron pie para que se iniciara un proceso de consulta de carácter internacional siguiendo el proceso propio de Internet, esto es, el “Request for Comments” o “RFC.OMPI”, con el objeto de elaborar recomendaciones en torno a los conflictos entre las marcas comerciales y los nombres de dominio.

Estas recomendaciones tenían como principal objetivo juntarlas en un sólo informe y entregarlas a la ICANN, ente encargado posteriormente de tomar una decisión al respecto.

A fin de cumplir con lo prescrito en el Libro Blanco, la OMPI designó a un grupo de expertos con el objeto que elaboraran una propuesta en base al proceso señalado en el antes mencionado texto, debiendo al efecto detallar las principales cuestiones a abordar y las opciones a desarrollar principalmente en lo que dice relación con la problemática de las marcas comerciales y los

nombres de dominio. Las propuestas se hicieron públicas bajo el nombre de “RFC-1 OMPI” con el fin de que fueran objeto de observaciones por parte de los expertos en la materia.

En base a las observaciones realizadas por los expertos al “RFC-1 OMPI” se publicó el “RFC-2 OMPI”, texto que al igual que su antecesor fue publicado con el fin de solicitar sus comentarios a personas con amplios conocimientos en la problemática vigente entre los nombres de dominio y marcas comerciales. Luego de un tiempo de reuniones y consultas del “RFC-2 OMPI” con los distintos grupos interesados en el funcionamiento de la red de redes, la OMPI elaboró el “RFC-3 OMPI”, el cual fue nuevamente consultado y dio origen al informe final de la OMPI el que, a su vez, fue remitido a la ICANN.

A continuación nos preocuparemos de los problemas abordados por la OMPI en estas recomendaciones, cuales son: a) La prevención de controversias, b) La solución de controversias, c) El procedimiento para la protección de marcas famosas y notorias en los gTLDs, y d) Los efectos de los nuevos gTLDs sobre los derechos de marcas.

En lo que dice relación con la prevención de controversias, la OMPI se manifestó contraria al hecho de establecer limitantes al registro de los dominios, opinión que no compartimos, más cuanto que, a nuestro entender esta materia debe estudiarse con un criterio abierto por no tratarse de un problema convencional, además está comprobado que en la práctica el poner límites a la inscripción de los nombres de dominio evita en gran medida la colisión de derechos entre los titulares de marcas comerciales y nombres de dominio.

Como anticipábamos en el párrafo precedente la OMPI se manifestó contraria a que los registradores adopten alguna de las siguientes medidas:

- a) Exigir certificaciones de un derecho de propiedad intelectual que se corresponda con el nombre de dominio solicitado;

- b) Requerir el consentimiento del solicitante de someter a la jurisdicción de un tribunal en particular, las controversias originadas por el dominio;

c) La sujeción de los conflictos planteados a procedimientos alternativos de mediación o arbitraje dirigidos por la OMPI;

d) Imposición de períodos de espera antes de activar un nombre de dominio para facilitar las posibles oposiciones a su registro;

e) Comprobación de la identidad o semejanza del dominio solicitado con marcas comerciales antes de proceder al registro;

f) Elaboración de una página web de consulta pública de bases de datos que recojan los nombres de los DNS solicitados y ya registrados a fin de facilitar los contactos y detección de coincidencias;

g) La interconexión entre bases de datos mantenidas por distintos registros de gTLDs;

h) La posibilidad de utilizar directorios o páginas de entrada comunes por varios nombres de dominio idénticos trasladando de esta forma el principio de especialidad a los nombres de dominio; e,

i) La conveniencia de promover que los ccTLDs se concilien con las cuestiones sobre propiedad intelectual y nombres de dominio y se incluyan en la política de la ICANN.

En lo que dice relación con la solución de controversias, la OMPI estima que dado el carácter universal que plantea la red no pueden estos conflictos estar sometidos al conocimiento de una jurisdicción en particular. De ahí que se haga necesario establecer una política de solución de controversias con carácter internacional, y para esto recomienda:

a) Crear procedimientos administrativos de solución acelerada de conflictos que permitan sustituir a las jurisdicciones nacionales a fin de incentivar la seguridad jurídica;

b) Procurar el consentimiento del solicitante del dominio y de los registros y registradores de someterse a procedimientos que digan relación sólo con nombres de dominio sin entrar al ámbito de las indemnizaciones de daños y perjuicios;

c) Limitar los procedimientos administrativos sólo a los casos de piratería y a los conflictos ocasionados entre partes con derechos en pugna;

d) Colaboración de los registradores en los procesos on-line de solución de controversias;

e) La solución de conflictos de acuerdo a criterios tecnológicos administrativos elaborados por la OMPI; y,

f) Procedimientos de apelación en los métodos administrativos de solución de conflictos.

En lo que dice relación con el procedimiento de protección de marcas famosas o notorias se propone como solución viable la de elaborar procesos

específicos de solución de este tipo de conflictos, la creación de bases de datos que recojan las marcas o signos famosas reconocidas por la OMPI, y la prevención en materia de registro de marcas famosas o notorias tanto en los gTLDs como en los ccTLDs.

Por último, en lo que respecta a lo nuevos gTLDs proyectados, se estima analizar en primer lugar el efecto que produce su implementación, estudiar la conveniencia de crear nuevas subestructuras en los gTLDs y ccTLDs con el fin de indicar categoría de actividad, y una marca registrada internacional o una marca registrada de un país o el hecho de tratarse de una empresa de un país determinado.

Las posturas de la OMPI en la mayoría de los casos recoge las recomendaciones tratadas en el proceso de reforma dirigido por la comunidad de Internet.

EL 30 de Abril de 1999 fue publicado el informe final de la OMPI denominado “Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process”.

Es del caso, que el referido informe parte de la primicia que dado el gran auge que ha tenido en el último tiempo el comercio electrónico, debe coordinarse el sistema de los nombres de dominio con los derechos de marcas en general, debido a que en muchos casos se desea comercializar en la red a través de empresas virtuales determinados productos que igualmente se ofrecen en el mercado tradicional, por lo que no puede desconocerse su importancia sobretodo en lo que se refiere al mercado de la publicidad y de la distribución electrónica.

La OMPI es de la opinión que gran parte de los conflictos en la red en torno a los nombres de dominio y marcas comerciales, derivan de la excesiva permisibilidad en el registro de los gTLDs abiertos, que al momento del informe eran gestionados por el NSI y de algunos gTLDs gestionados por autoridades nacionales o empresas delegadas.

La OMPI propugna que la solución de los conflictos planteados entre nombres de dominio y marcas comerciales pasa por sobre todo en mejorar las prácticas de registro de los nombres dominio, y adicionalmente en conceder ciertas ventajas a los titulares de marcas famosas o notoriamente conocidas en

un determinado sector de actividad, a fin de evitar registros abusivos de estas marcas como nombres de dominio por quienes no sean sus legítimos titulares.

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso que igualmente se produzcan conflictos, se estima del todo pertinente la implementación de un sistema de índole administrativo, con el objeto que resuelva los conflictos provocados como consecuencia de registros abusivos de mala fe de nombres de dominio que infrinjan los derechos sobre marcas comerciales pertenecientes a otras personas.

Se desprende del Informe final de la OMPI que su intención no es la creación de un derecho autónomo que proteja los nombres de dominio ni tampoco aumentar la protección marcaria que actualmente existe en la red, sino, muy por el contrario, es extender de manera eficaz las normas actualmente existentes en materia de marcas, a este nuevo espacio multijurisdiccional que lo constituye la red de redes, teniendo sin embargo, siempre presente la primicia de no interferir en el funcionamiento fluido y adecuado de Internet.

Debemos tener presente que la OMPI sólo limitó sus recomendaciones a los conflictos que dicen relación con los problemas entre marcas comerciales y dominios registrados en cualquiera de los gTLDs abiertos, dado que es el campo que más conflictos presentaba en ese entonces. Sin perjuicio de ello, y dado el carácter internacional y amplia accesibilidad que presenta la red de redes, la OMPI recomienda hacer extensiva sus observaciones a los ccTLD en cuya sede también se pueden plantear conflictos parecidos, de ahí la OMPI señala que las autoridades nacionales respectivas adopten también los criterios dados para los gTLDs

Luego de tratar en forma genérica las recomendaciones, explicaremos en forma orgánica aquellas que consideramos más importantes (realizadas por la OMPI a la ICANN) para la solución de las controversias planteadas entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

6.4.1. Capítulo II del Informe Final de la OMPI.

En este acápite se establece una serie de recomendaciones a fin de disminuir las controversias existentes entre los nombres de dominio y marcas

comerciales, estableciendo para tal efecto tanto mecanismos para la resolución de controversias como también herramientas que garantizan la disponibilidad y veracidad de los datos entregados a los entes registradores por los solicitantes de nombres de dominio. Estas medidas son recomendadas a fin que los legítimos titulares de marcas comerciales afectadas, sepan en concreto hacia quién dirigir sus acciones, terminando de esta forma con el anonimato permitido por el NSI.

En concreto, la medida que se recomienda es la de facilitar la disposición de una base de datos en la red denominada “WHOIS” gestionada por las autoridades de registro y registradores, la cual debe contener todos los antecedentes que permitan una efectiva y fidedigna localización de los involucrados en la posible controversia.

Sin embargo, esta solución ha generado importantes críticas por cuanto al adoptar estas medidas se estaría pasando a llevar una de las características propias de Internet, cual es la privacidad y consecuente protección de los datos personales que desde un principio ha reinado en la red.

En efecto, se ha señalado como principal crítica el hecho que la OMPI al efectuar las recomendaciones sólo ha tenido a la vista una arista del problema como lo son aquellos conflictos derivados de la propiedad industrial (marcas comerciales), alejándose de las funciones propias de la red, como lo son el de ser un medio de comunicación entre particulares.

En nuestra opinión esta crítica no es aceptada, por cuánto quien finalmente deberá adoptar las decisiones es la ICANN, ente que por su naturaleza procurará equilibrar el mecanismo arriba indicado en el sentido que adecuará las recomendaciones efectuadas por la OMPI a la naturaleza propia de la red. En este mismo sentido, no estimamos plausibles las críticas señaladas, por cuanto hoy nadie puede discutir que con la explosión del comercio electrónico, la red de redes dejó de ser sólo un medio de comunicación entre particulares.

Además, la propia OMPI recomienda que los distintos grupos interesados formulen recomendaciones a fin de armonizar todos los intereses en juego⁸³.

⁸³ Por un lado los titulares de marcas comerciales que desean su protección en la red frente a la usurpación de terceros y los usuarios de la red que no desean dar a conocer su identidad.

Debido a lo anterior se recomienda la posibilidad de crear espacios de índole no comercial creando al efecto gTLD de acceso y uso restringido, donde se preserve el anonimato y privacidad de los usuarios que lo deseen.

Estimamos que no es una solución viable por cuanto esta práctica conllevaría amparar actividades ilícitas, incluso de carácter comercial, por cuanto el anonimato serviría de escudo para registrarse bajo nombres falsos y causar desprestigio a marcas comerciales.

De ahí que la solución más lógica diga relación con que los proveedores de Internet faciliten a los usuarios que quieran guardar el anonimato el uso de subdominios sobre el nombre de dominio del proveedor mediante licencias de uso.

Esto lo ha llevado a cabo la ICANN, pero exige como contrapartida que el ISP correspondiente acepte la responsabilidad por los daños de particulares que puedan causar a través del subdominio, a no ser que se revele la identidad

del licenciataro a sujetos que presenten pruebas suficientes del daño producido por el licenciataro en el uso de estos subdominios.

Sin embargo, se estima que debe sacrificarse el anonimato que ha reinado hasta el momento en materia de registros, en aras a obtener una protección efectiva de las marcas comerciales, por lo que se propugna para tal efecto que los entes registradores soliciten datos de contacto precisos y fidedignos como condición previa para el registro de nombres de dominio genéricos.

Debemos señalar que hoy por hoy la propia ICANN exige a los registradores autorizados la adopción de medidas a fin que los solicitantes se vean en la obligación de incluir en sus solicitudes datos confiables y fiables con el objeto de garantizar su localización. De esta manera quienes consideren vulnerados sus derechos sobre marcas comerciales podrán en concreto saber contra quien dirigir sus acciones.

En efecto, se exige la inclusión en las referidas solicitudes: el nombre, apellido, número de fax, e-mail, tanto para las personas naturales como

jurídica, exigiéndose para estas últimas que se incluya el nombre del representante legal.

Es del caso, que se propugna para garantizar la privacidad propia que exige la red, que los datos recopilados sólo puedan ser utilizados en caso que haya de practicarse alguna notificación, debiendo para este efecto señalarse en el contrato de registro, el uso que tendrán los datos aportados por el solicitante.

Además se recomienda que la solicitud lleve incorporado una declaración, en virtud de la cual el solicitante señale que el registro solicitado no lesiona derechos de marcas o de propiedad industrial de terceros, lo que de hacerlo en el hecho, constituiría una prueba preconstituída de su mala fe.

Para concretar y dar seriedad a la solicitud de los nombres de dominio en cualquiera de los gTLDs abiertos, se recomienda como medida de publicidad que la relación contractual entre estas personas y el registrador conste en un documento electrónico fiable o en un papel si el ordenamiento

jurídico correspondiente al registrador no contemple en forma expresa la validez de los contratos electrónicos.

La OMPI no es partidaria que los registradores gasten tiempo y recursos en la localización de posibles conflictos entre los dominios solicitados, y marcas comerciales, ya que muchas veces dicha labor resulta en extremo difícil debido a la celeridad con que se desarrollan los acontecimientos en Internet y la gran cantidad de registros de dominio. Es por estas razones que somos partidarios que los registros de dominio sean otorgados por un tiempo limitado, y adicionalmente estén sujetos al pago de una tasa por su activación y renovación, requisitos todos de seriedad de la solicitud de dominio, ya que en caso de no cumplirse con estas obligaciones el dominio solicitado se verá expuesto a ser cancelado por el propio registrador.

Situación similar se contempla en nuestra legislación marcaria donde el registro de una marca comercial tiene una duración de 10 años contados desde la fecha de su inscripción, sin perjuicio del derecho del titular de pedir su renovación⁸⁴. Esta similitud viene en demostrar una vez más la factibilidad de

⁸⁴ Ver artículo 24 de la ley 19.039.

extender la protección concebida para las marcas comerciales a los nombres de dominio.

Tampoco este organismo es partidario que se instauren períodos de espera antes de la activación de los dominios con el fin evitar posibles oposiciones al registro por parte de terceros titulares de marcas comerciales similares, ya que precisamente para esta hipótesis fueron pensados los procedimientos obligatorios administrativos de resolución acelerada de conflictos.

Finalmente, la OMPI recomienda que el solicitante se someta a una jurisdicción particular sin perjuicio de las vías alternativas de solución, como lo son la mediación y el arbitraje.

Los datos de contactos exigidos al momento de la solicitud, deberán estar a disposición del público en general en bases de datos creadas al efecto y denominadas “Who is Service”, las cuales serán administradas por el propio registro. Esta medida se adopta para facilitar la interposición de demandas ya sea que se decida someter el asunto controvertido a una jurisdicción

determinada o para el caso que se someta la cuestión debatida al conocimiento de un árbitro designado al efecto, de ahí que se hayan establecido sanciones para el caso que los datos aportados sean falsos o sean modificados posteriormente sin la adecuada publicidad, es así como estas actitudes configuran una causal de término del contrato la cuál lleva aparejada la cancelación del registro.

Para comprobar que los datos sean fidedignos se recomienda que los registradores adopten procedimientos automatizados para verificar los datos entregados por los propios solicitantes, por ejemplo, la confirmación por medio de correo electrónico o bien firmas digitales.

Sin embargo, no debe entenderse que la facultad para cancelar el dominio pueda ser decretada de oficio por el registrador, sino que ésta debe ser solicitada a petición de parte, cuando un tercero dé cuenta al ente registrador que un nombre de dominio afectado infringe una marca comercial y que el contacto con el titular del dominio de acuerdo a los datos proporcionados por su titular no ha podido concretarse; ya sea por la falsedad, imprecisión o modificación de los datos sin haber adoptado las medidas de publicidad

necesarias para este último caso⁸⁵. Es así como una vez verificada la circunstancia de que no se puede contactar al titular del dominio afectado con los datos proporcionados por el mismo, se procede a la cancelación del registro.

Finalmente la OMPI recomienda la creación de directorios on-line administrados por los registradores, que indiquen el nombre de dominio exacto donde pueda encontrarse en la red a determinadas entidades, personas o prestaciones⁸⁶. De esta manera se busca solucionar el problema de coexistencia de dominios idénticos en la red derivados del carácter de unicidad y universalidad que presentan los nombres de dominio.

También se propugna, para dar solución al problema arriba señalado, la creación de común acuerdo entre el registrador y solicitantes de dominios de un portal común donde se encuentren dominios con vocablos similares, indicando al efecto a qué sujeto, actividad o prestación corresponde cada cual, y creando links con el sitio web de cada uno, para permitir la adecuada

⁸⁵ Se señala que las medidas de publicidad se traducen en comunicar al ente registrador cualquier modificación de los datos relevantes que aparecen en la solicitud de registro.

⁸⁶ En nuestra opinión esto atentaría contra el funcionamiento fluido en Internet.

conectividad⁸⁷ y cumplir de esta manera con el objetivo perseguido cuando se crearon los nombres de dominio.

Sin perjuicio de lo anterior, existen voces disidentes en este sentido, representadas fundamentalmente por personas que no desean compartir la similitud de los nombres de dominio, por lo que recomendar su aplicación general se ha visto dificultada. Debemos destacar que estos portales no son recomendados en carácter de obligatorio, sino que solamente se persigue mantener el fin para los cuales fueron creados, constituyendo un medio pacífico para solucionar los conflictos entre dominios similares a marcas comerciales.

6.4.2. El Capítulo III del Informe Final de la OMPI dispone una política para la resolución uniforme de disputas entre titulares de nombres de dominio y titulares de marcas comerciales en un medio global y multijurisdiccional.

⁸⁷ La práctica ha demostrado que esta solución ha sido exitosa ya que ha facilita la coexistencia pacífica de signos nombres de dominio que reproducen marcas comerciales.

Este capítulo del informe se preocupa de este tema estableciendo al efecto un proceso administrativo y obligatorio para la resolución acelerada de conflictos en los gTLDs abiertos, limitando sin embargo, este procedimiento a materias relacionadas que digan relación con controversias que se susciten en torno a la solicitud de mala fe de registro de nombres de dominio y registro abusivo de los mismos que violen marcas comerciales de terceros.

De esta manera la OMPI busca una solución uniforme a la mayoría de los conflictos que actualmente se plantean, y que son resueltos por tribunales nacionales de acuerdo a su propia legislación marcaria.

Es del caso señalar, que este procedimiento administrativo debe ser obligatorio, y para garantizarlo debe establecerse en el contrato de registro entre el solicitante de un domino genérico y un registrador, una estipulación en virtud de la cual el solicitante declare someterse a un procedimiento administrativo de resolución de disputas a instancias de un tercero que considera lesionado su signo distintivo cuando sea abusivo o de mala fe.

La OMPI tipifica los casos de registro abusivos o de mala fe señalando al efecto que estamos en presencia de ellos en los casos de “Cybersquatting”, entendido éste, en un sentido amplio, como cuando se registran dominios para extorsionar al titular del signo reproducido como SLD, y los de “Warehousing” en que se registra una serie de dominios para ofertarlos posteriormente a los interesados.

De esta manera la OMPI ha elaborado una casuística, señalando que los registros de dominio se entienden abusivos y de mala fe:

a) Cuando el nombre de dominio registrado sea idéntico o muy similar a una marca de productos o servicios sobre la que tenga derechos legítimos un tercero demandante en el proceso administrativo, y que por su parte el registrante titular del dominio no ostente derechos o intereses legítimos sobre el mismo y cuando éste haya sido registrado y utilizado de mala fe;

b) Ofrecer a la venta, arrendar o ceder de otra forma la titularidad del nombre de dominio a un tercero titular a su vez de la marca comercial

coincidente, o bien a un competidor del signo reproducido como SLD; el registrar un nombre de dominio con la intención de atraer usuarios produciendo error o confusión; reproducir el nombre de dominio de una marca a fin de evitar que el titular de la misma refleje ésta como nombre de dominio propio; y, finalmente registrar un nombre de dominio con la exclusiva finalidad de perjudicar económicamente a un competidor.

Estimamos que no debe establecerse una enumeración taxativa de las prácticas abusivas, por cuanto perfectamente podría darse lugar a otros usos abusivos, por lo que recomendamos que la enumeración sea establecida a vía ejemplar y se establezca una causal genérica como la que contempla el decreto ley 211, donde puede constatarse que el legislador nacional opta por la vía ejemplar y no taxativa con respecto a las prácticas abusivas, la cual pierde certeza jurídica pero gana en efectividad, ya que la incertidumbre jurídica se llena mediante el actuar de los órganos que cautelan la libre competencia⁸⁸.

La OMPI en la enumeración antes señalada, esto es los casos de registro abusivos y de mala fe de los dominios, utiliza una enumeración de carácter

⁸⁸ Santa María, Raúl; Apuntes de clases, U. de Chile, 1998.

casuístico que refleja los casos judiciales que con mayor frecuencia se plantean.

Se recomienda que las demandas interpuestas por parte de legítimos titulares de derechos de marcas deben ser iniciadas y resueltas ante un tribunal administrativo “Administrative Panel”, el cual estará compuesto por tres miembros. Estos órganos colegiados deberán ser nombrados para cada procedimiento administrativo que se suscite por parte de los proveedores de servicios de resolución de disputas (“Dispute Resolution Service Providers”), los cuales deberán estar acreditados en la ICANN. Debido a lo anterior, los proveedores de servicios deben mantener una nómina debidamente publicada en una página web creada al efecto, de ciertas personas que puedan integrar los tribunales administrativos en cada procedimiento.

Una vez constituido el tribunal, deberá notificarse a las partes su composición, y este tribunal deberá determinar la legislación internacional o nacional que deberá resolver el caso concreto.

A fin de que este procedimiento de disputa sea efectivo se recomienda a la ICANN que adopte una política en torno a la resolución de disputas para registros abusivos de dominios (“Policy on dispute Resolution for abusive Domain Name registration”), y además que establezca reglas a fin de desarrollar el procedimiento administrativo (“Rules for Administrative Procedure Concerning Abusive Domain Name Registrations”).

Sin perjuicio de lo anterior, se recomienda que en la cláusula de sumisión del solicitante de un nombre de dominio a un procedimiento administrativo de resolución de disputas se especifique cuál va a ser la autoridad administrativa encargada de conocer las posibles acciones dirigidas por terceros titulares de marcas comerciales, perjudicados por un posible registro abusivo de un nombre de dominio.

Debido a lo anterior, la OMPI recomienda que se designen un conjunto de instituciones en todo el mundo que gocen del prestigio y credibilidad suficiente encargadas de resolver estas disputas administrativas. Estas instituciones deben ser elegidas siguiendo ciertos parámetros, como lo son que la entidad seleccionada tenga un carácter internacional, posea miembros

altamente calificados y que gocen de la neutralidad necesaria para dirimir conflictos, adicionalmente que se trate de instituciones que perduren en el tiempo y por sobre todo que otorguen las facilidades necesarias para la resolución on-line de las disputas.

La esfera de decisión de este órgano administrativo de resolución de disputas debe circunscribirse a los siguientes aspectos:

- a) Cancelación o no del nombre de dominio impugnado;
 - b) Cesión del registro del nombre de dominio al tercero demandante;
- y,
- c) Quien deberá pagar las costas que se causen con motivo del proceso.

Se estima que el procedimiento en comento al limitar el conocimiento sólo a determinados conflictos unido a la rapidez prevista para la resolución de disputas para los casos de registros abusivos, harían innecesaria la suspensión

del dominio supuestamente abusivo, difiriéndose esta medida para el momento en que se dicte la resolución definitiva. En efecto, se prevé establecer un plazo de 45 días desde el inicio del procedimiento para la resolución del conflicto, más un plazo de 7 días para la comunicación de la decisión tanto a la ICANN como a la autoridad del registro correspondiente.

También la OMPI en materia de conflictos entre nombres de dominio y marcas comerciales consagra la institución de la acumulación de autos, por cuando se pretende que se consoliden las demandas de una misma parte frente al mismo titular de nombres de dominio que han registrado de manera abusiva uno o varios signos distintivos de un tercero en gTLDs abiertos, en un sólo procedimiento.

Se hace necesario para la efectividad del procedimiento administrativo que el contrato de registro de dominio contenga una serie de declaraciones en virtud de las cuales el solicitante acuerda someterse a las decisiones adoptadas por el tribunal administrativo, y que la ejecución de las mismas recaerán en la autoridad de registro que se trate, entidad que no tendrá responsabilidad alguna por los actos realizados en ejecución de las decisiones adoptadas por

esta clase de autoridades. Además, se postula que se establezcan mecanismos técnicos para garantizar la transparencia del procedimiento y asegurar la autenticidad y confidencialidad en el desarrollo y resolución de conflictos on-line.

De esta manera, el procedimiento administrativo estará acorde con la naturaleza propia de la red de redes siendo rápido, eficaz y con costos bajísimos en relación a las sumas en que se incurrirían en caso de plantear esta misma clase de conflictos ante tribunales ordinarios de justicia.

Sin perjuicio de lo anterior se recomienda por la OMPI la libertad de los proveedores en orden a elegir autónomamente las costas a pagar al tribunal encargado de dirimir el conflicto. No obstante, deberá pagarse una suma inicial representativa de los costos de administración del procedimiento y una suma final cuando se esté en situación de determinar las costas producidas en el procedimiento. Todo lo anterior busca generar la libre competencia entre los proveedores de servicios de resolución a la hora de entablar relaciones con los registradores, que a su vez también están inmersos dentro del libre juego de la oferta y demanda.

Debemos señalar que las decisiones deberán ser publicitadas, en los sitios web creados al efecto.

La OMPI no establece un plazo de prescripción para iniciar las acciones ante estos tribunales administrativos por tratarse de casos en que existe mala fe y el dominio es abusivo.

Se estima finalmente del todo conveniente eliminar posibles apelaciones a las decisiones de estos tribunales por cualquiera de las partes.

No obstante la efectividad y conveniencia del proceso administrativo recomendado para la resolución de conflictos derivados del registro abusivo y de la mala fe del nombre de dominio, la OMPI no recomienda eliminar la instancia jurisdiccional para el conocimiento de esta clase de conflictos, habida consideración que el sólo hecho de la adopción de un sistema de resolución de disputas alternativas obligatoria en determinados casos resultaría injusto para los registrantes de dominios, además no puede negarse a las partes en conflicto acceder a los tribunales de justicia, ya sea antes, durante o

después de iniciado el procedimiento alternativo, máxime si consideramos que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se establece como principio constitucional el derecho que tiene todo ciudadano de acudir a la justicia ordinaria (Manifestación del derecho de Petición, acción en sentido procesal), como ocurre por ejemplo en nuestro país (Art. 19 N° 14 de la Constitución Política de la República).

Sin embargo a nuestro entender y dada la naturaleza jurídica propia de Internet, que a todas luces no se tuvo a la vista cuando se dictaron la mayoría de las constituciones, debería suprimirse la posibilidad de que los tribunales administrativos sigan conociendo de los conflictos cuando, la controversia haya sido planteada ante los tribunales de justicia, en aras de concretar la seguridad jurídica que se hace absolutamente necesaria en la red, ya que de lo contrario podría llegarse al absurdo de tener decisiones contradictorias por parte de los tribunales administrativos y los organismos jurisdiccionales.

Debido a lo anterior deberá analizarse con mayor profundidad el caso sub-examine, ya que si bien es cierto que el informe se preocupa de la eventual dicotomía que puede darse cita con motivo del conocimiento de un

mismo conflicto por dos entes distintos, lo hace con una liviandad sorprendente, limitándose solamente a señalar que las partes en conflicto pueden acudir a los órganos jurisdiccionales antes de iniciar el procedimiento administrativo, o durante su substanciación, en cuyo caso el tribunal administrativo estará facultado para seguir adelante o suspender su conocimiento, o incluso una vez terminado, en cuyo caso la sentencia del órgano administrativo no debiera ser vinculante para el órgano jurisdiccional.

Estimamos que una vez iniciadas ante la justicia ordinaria las acciones, el tribunal administrativo ipso iure debiera suspender su conocimiento a fin de evitar posibles sentencias contradictorias que en nada ayudan a la seguridad jurídica que tanta falta hace en la red de redes.

Ahora bien, a fin de aportar uniformidad y seguridad en materia de jurisdicción para el caso que se decida acudir a los tribunales ordinarios de justicia y para el caso de conflictos transnacionales, la OMPI recomienda que el contrato de registro obligue al solicitante de un nombre de dominio a someterse a los tribunales del país en que se encuentre domiciliado el

registrador⁸⁹, esto es sin perjuicio de las potenciales jurisdicciones, que de acuerdo a las reglas del Derecho Internacional Privado puedan ser competentes.

Hemos señalado a lo largo de este capítulo lo lento que resultan los tribunales ordinarios al conocer acerca de los conflictos generados en la red, razón por la cual la OMPI teniendo presente lo anterior recomienda que el contrato de registro contenga una estipulación ofreciendo al solicitante del dominio la posibilidad de someterse a un arbitraje para efectos de cualquier conflicto que se suscite en torno a los nombres de dominio que pudieran surgir respecto de los derechos de terceros con ocasión del registro.

Para fomentar los arbitrajes se recomienda a la ICANN publicar una lista de instituciones⁹⁰ de arbitraje, siendo de exclusiva facultad de las partes o del registrador el elegir una de ellas atendiendo a la naturaleza del conflicto en cuestión, esto es, si el conflicto es de carácter nacional o internacional o sencillamente en atención a la naturaleza de las reglas y calidad de los

⁸⁹ Esta es la posición final de la Icann puesto que en el informe se recomendaba que la jurisdicción competente fuera la del domicilio del solicitante o la del registrador. Lo anterior es con el propósito de incentivar las cláusulas de sumisión entre los solicitantes.

⁹⁰ Entre los centros internacionales destaca el de la OMPI, Centro de Arbitraje y Mediación que reúne a los mayores expertos en la materia y las reglas para el desarrollo de procedimientos en línea. Debemos recordar que este mismo centro había sido recomendado por la IHAC en su oportunidad. Es así como el sistema alternativo de nombres de dominio "Internet One" ha llegado a un acuerdo con la OMPI para someter que así lo acuerden las partes todos los conflictos derivados del dominio .io. Debemos destacar también que algunos países han adoptado para los ccTLD proceso de arbitrajes dentro de los cuales debemos incluir el nuestro.

árbitros presentes en dichos listados, siendo sin embargo, estrictamente necesario que la mencionada cláusula establezca que el arbitraje será en línea.

Si bien la OMPI no recomienda introducir la mediación como obligatoria al estilo de cláusulas de sumisión, promueve a los usuarios su elección ante las ventajas que presenta en la solución de disputas promovidas entre los titulares de nombres de dominio y marcas comerciales, siempre y cuando este conflicto se haya producido de buena fe.

6.4.3. Capítulo IV del Informe Final.

En este acápite se tratará el problema de la notoriedad y reputación de las marcas, campo en donde se presentan los mayores conflictos entre las mismas y los nombres de dominio, en atención al registro de mala fe de signos de esas características, como lo son los SLDs en los TLDs genéricos abiertos por parte de los denominados “piratas cibernéticos”.

Debemos hacer presente que la primera medida adoptada para proteger este tipo de marcas, conocidas en el derecho comparado como “Well Known

Marks”, lo constituye por sobretodo el procedimiento administrativo para impugnar el registro abusivo de signos.

Sin perjuicio de ello, la OMPI estima que debe establecerse una protección de carácter preventivo a fin de evitar a toda costa que los cybersquaters se aprovechen de la notoriedad de una determinada marca. A fin de lograr este objetivo se propugna por la instauración de una política que permita al legítimo titular de una marca comercial notoria o famosa: a) La posibilidad de distinguir diversas clases de bienes, servicios y/o actividades; b) Que los registros excluyan ese signo como SLD en todos los open gTLDs cuando sea solicitado por un tercero con el cual no tenga relación alguna, o esté autorizado por el titular de la marca comercial en cuestión.

Estas medidas buscan dar protección a esta clase de marcas en el ciberespacio al igual como sucede en el espacio físico tradicional, tanto en legislación nacional como extranjera (TRPIS; arts 16.2 y 3).

En efecto, nuestra legislación (ley 19.039 art. 20 letras “g” y “h”) establece como marcas no registrables a la marca notoria extranjera, y aquéllas

iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase. En lo que se refiere a su protección internacional, podemos decir que la marca notoria tiene su origen en el art. 6° bis N° 1 de la Convención de Paris para la protección de la propiedad industrial.

Por último, en doctrina se define la marca notoria como “...aquella que es conocida por una amplia porción del público y que goza de una reputación importante. Que es conocida por una amplia clientela cuando se trate de productos de consumo corriente. Y en cuanto a los productos de lujo o de alto tecnicismo, deben ser conocidos por un determinado círculo...”⁹¹”.

Este objetivo busca por sobre todo evitar los conflictos derivados de los riesgos de confusión con productos o servicios de terceros, o bien riesgos de asociación con productos o servicios relacionados de algún modo con los distinguidos por las marcas famosas o notorias, cuando esta misma es registrada por un tercero que no esta relacionado con el titular de ella.

⁹¹ Cubillos Sigall, Nicolás; *Las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Administrativa Chilena (1982-1986)*, 1987; U. Católica de Chile; citado por Larraguibel Zavala, Santiago, Ob. Cit., pp. 89.

Se estima que las antes reseñadas exclusiones deben ser decididas por un organismo ad hoc formado por tres expertos independientes, nombrados para cada caso en concreto por la propia OMPI y que figuren en una lista que sea accesible a todo el público en la página web de la propia OMPI. El proceso de exclusión deberá regirse por las reglas establecidas en los anexos VI y VII del informe final de la OMPI, que a grandes rasgos recomienda a la ICANN que adopte una política destinada a establecer los mecanismos para solicitar y obtener exclusiones de registros de marcas famosas y notorias en los gTLD abiertos que sean designados expresamente como también en los ccTLDs en que la autoridad de registro competente haya declarado expresamente aplicable esta política⁹²”.

Asimismo se recomienda a la ICANN que obligue a las autoridades de registro, suscribiendo contratos para tal efecto, a que estas entidades cumplan las determinaciones realizadas respecto a las exclusiones de marcas famosas o notorias en todos los gTLDs abiertos por parte del organismo de expertos.

⁹² Carbajo Cascon, Fernando; Ob. Cit.; pp. 214.

Bajo ningún aspecto debe pensarse que la exclusión es temporal, esta misma se garantiza que será indefinida respecto de los gTLDs para los que haya sido admitida por los expertos.

De esta manera se busca invertir el proceso de registro por cuanto quien quiera registrar una marca famosa o notoria deberá acreditar su interés legítimo con pruebas idóneas que de aceptarse por el organismo, deberán ordenar la cancelación de la exclusión.

Los plazos para las solicitudes de exclusión son bastante largos si tenemos en consideración que acreditar una marca famosa o notoria no resulta para nada engorroso. En efecto, se recomienda un plazo máximo de 90 días para las solicitudes de exclusión o cancelación según sea el caso.

Una vez que el panel de expertos decida acerca de las cancelaciones u exclusiones, la OMPI será el ente encargado de comunicar la resolución final al registro, a fin que éste ejecute la referida resolución.

Estas exclusiones o cancelaciones deberán publicarse en un web creado al efecto, debiendo contener tanto la solicitud de exclusión o cancelación según sea el caso, como también las alegaciones y decisiones finalmente adoptadas. En esta lista deberán figurar los nombres de dominio excluidos definitivamente.

En lo que dice relación con las costas⁹³, estas deberán ser fijadas por la OMPI y serán de cargo del solicitante de la exclusión o cancelación.

La OMPI recomienda, en lo que respecta a las exclusiones de marcas comerciales, que se tenga siempre especial consideración en las circunstancias que rodean cada caso, debiendo para ello siempre tener presente en su resolución la lista ejemplificativa de circunstancias elaboradas por “The Standing Committee on the law of trademark Industrial Designs and Geographical Indications”, la cual entrega ciertos parámetros para determinar cuando estamos en presencia de una marca famosa o notoria, los cuales son a saber:

- a) El grado de conocimiento de la marca en un sector del público;

⁹³ Estos costos incluirán los gastos de administración y los honorarios de los expertos

- b) La duración, extensión y área geográfica en el uso de una marca;
- c) La promoción de ellas⁹⁴;
- d) La duración y área geográfica de cualquier registro y/o solicitud del mismo, de la marca que refleje el uso o atención de la misma;
- e) La historia judicial de la marca como consecuencia de acciones ejercidas contra actos no autorizados de terceros con el objeto de determinar si la marca es reconocida como notoria o renombrada por tribunales u otras autoridades competentes; y,
- f) El valor asociado a la marca.

Adicionalmente la OMPI recomienda que a estos factores se agregue la evidencia que la marca fue o esté siendo utilizada por parte de terceros no autorizados para su uso como nombre de dominio idéntico⁹⁵.

⁹⁴ Debe incluirse en esta la publicidad en sentido amplio

A fin de coordinar las disposiciones sobre exclusión de marcas famosas y el procedimiento administrativo de resolución de disputa previstos por la OMPI, se recomienda el establecimiento de una presunción simplemente legal a favor del solicitante de una exclusión de una marca famosa o notoria. En efecto, en el curso del procedimiento de exclusión la carga de la prueba será del solicitante o titular de un signo de dominio que sea igual o fonéticamente parecido a la marca famosa o notoria.

6.4.4.- Capítulo V del Informe de la OMPI:

Es este apartado se tratará el impacto que la creación de nuevos gTLD's por parte de la ICANN, puede tener en los derechos de propiedad industrial, específicamente sobre las marcas comerciales, si se llega a concretar la creación de espacios comerciales y no comerciales.

En este sentido destaca la opinión de los titulares de marcas comerciales en torno a considerar que los problemas aumentarían con la inclusión de

⁹⁵ Dentro de este tiene plena cabida aquellos casos que nombres de dominio toman como referencia un elemento principal de una marca notoria para que sean parte integrante de los nombres de dominio como podría ser a vía de ejemplo www.porsh.com o bien www.cabell.com.

nuevos gTLDs. Fundan tal posición en el hecho de que actualmente ya tienen bastantes problemas para dar protección a sus derechos sobre marcas comerciales en los open gTLDs (.com, .org, .net), como para preocuparse de los nuevos gTLDs proyectados.

Esta preocupación se traduce en que los titulares de marcas para dar protección a sus derechos invierten una enormidad de recursos, tanto monetarios como de tiempo, a fin de evitar que terceros de mala fe reproduzcan en el ciberespacio sus marcas o signos más característicos o variaciones muy similares, y evitar de esta forma que los usuarios de la red:

a) Puedan incurrir en errores sobre la procedencia de las actividades incorporadas a un determinado web;

b) Evitar que terceros utilicen los dominios parecidos a marcas famosas o notorias para el aprovechamiento o perjuicio desleal de la reputación asociada a una determinada marca; y,

c) Evitar la dilución de las marcas y su poder distintivo en Internet.

En este nuevo escenario proyectado esta voz disidente piensa que deberán aumentar sus protecciones con los consiguientes costos que todo ello lleva involucrado.

Sin perjuicio de lo anterior, la OMPI estima que de llevarse a cabo las recomendaciones en torno a la resolución de disputas de registros abusivos o de mala fe por medio de procedimientos administrativos, y la circunstancia de permitir la exclusión de marcas famosas o notorias en uno, varios o todos los gTLDs abiertos, servirán para disminuir los problemas actualmente existentes en la red. Esto, unido a la posibilidad que los registradores nacionales adopten estas medidas, provocarán una disminución de los costos que actualmente invierten los titulares de las marcas afectadas en la protección de sus derechos incorporales, de lo que se sigue que no resultaría peligroso para los mismos que se introduzcan nuevos gTLDs abiertos.

Sin perjuicio que la adopción de nuevos gTLDs no implica nuevos peligros, se estima que la ICANN debe llevar a cabo lentamente y en forma

controlada su implementación, para ver en la práctica la eficiencia de los mecanismos de exclusión y solución de controversias.

Los nuevos gTLDs proyectados, a juicio de la OMPI deberán servir para diferenciar espacios comerciales y no comerciales en el funcionamiento de la red, ya que dado el carácter de Internet los dominios pueden funcionar como simple dirección electrónica, o bien servir como signos distintivos.

De esta manera, la OMPI recomienda que se inicie un nuevo proceso de consulta, a fin de implementar los dominios genéricos no comerciales, ejemplo de lo anterior podría ser el caso del gTLD “.nom” propuesto por la IHAC, que permitiría a los usuarios comunicarse e intercambiar información anónimamente sin entregar sus datos personales. Sin perjuicio de lo anterior, se prevé que en esta clase de dominio también se contemple la posibilidad de exclusión de marcas famosas, a fin de evitar ilícitos por particulares aprovechándose del anonimato y el carácter no comercial del dominio.

Para concluir su informe, la OMPI trata el tema de los nuevos sistemas de localización e identificación de sitios webs alternativos al DNS, mecanismo

que en vez de integrar los nombres de dominio a una dirección electrónica completa, utilizan palabras claves, formadas por uno o varios vocablos concretos o cualquier combinación alfanumérica, conocidas como “Keywords”, que sólo cumplen la función de localizadores⁹⁶.

Si bien es cierto que las medidas antes indicadas giran en torno a obtener una protección para titulares de marcas comerciales, estas medidas se contradicen con el carácter multifuncional y universal de Internet, pues sujetos que ostenten un signo idéntico, o asimilar al de la palabra clave y que quieran manifestarse en la red de buena fe, no podrán realizarlo, lo cual sería una fuente de conflictos, que cabe dentro de la categoría de “Logical Choice”, en torno a los dominios “Keywords”. Estos conflictos son tan graves como los existentes hoy en día entre las marcas comerciales y los nombres de dominio.

En nuestra opinión la instauración de “Keywords” es una solución sólo aparente, dado que la legislación marcaría permite que se inscriban “...frases de propaganda”⁹⁷, de manera que igualmente podrán existir contradicciones y conflictos en que terceros de mala fe reproduzcan como “Keywords” marcas

⁹⁶ Ejemplo es Internet ONE

⁹⁷ Artículo 19 de la ley 19.039.

comerciales o frases de propaganda máxime si tenemos en consideración que la marca comercial puede coincidir con un determinado “Keyword”.

Para comprender mejor como opera este sistema, tomaremos como ejemplo el Keyword “Telecom”. Si se teclea directamente esta palabra se accede a la página web de la empresa estadounidense “Symmetricom,Inc”, localizada por medio del DNS en el dominio telecom.com. Esta práctica, como podrá observarse deja fuera muchas empresas de países diferentes que tienen legítimos derechos sobre el signo “telecom”, y que en el sistema de nombres de dominios aparecen reproducidas bajo las diferentes formas v.b.r “telecomUK” Telecom ES etc.

Lo anteriormente señalado demuestra la precariedad del sistema propuesto, sin embargo, se propugna como la solución más viable al problema denunciado la creación de portales comunes a sujetos que ostentan un mismo signo distintivo⁹⁸.

⁹⁸ Este sistema ha sido implementado por el sistema alternativo Internet One a fin de solucionar la coexistencia de signos idénticos en todo el mundo.

El sistema de palabras claves o Keywords, puede servir asimismo para registrar términos genéricos, como lo podrían ser “libro”, “auto” etc, produciendo el problema que el registro de éstas impedirán el posterior registro de palabras que incluyan estos términos. En nuestro entender estos sistemas elevan a su más alto rango el principio del “First Come First Served”, que con los distintos procesos de reforma se ha tratado de morigerar, con el fin único de impedir prácticas parasitarias y predatorias por parte de terceros de mala fe.

Si se llegan a generalizar estos Keywords, podría incluso vulnerarse la normativa marcaria vigente, puesto que la prohibición contenida en el inciso segundo del artículo 19 de la ley 19.039 en torno a prohibir la inscripción de prefijos y sufijos o raíces de uso común de carácter genérico, podría perfectamente burlarse inscribiendo como Keywords palabras que reúnan estas características, y ofrecer productos en la red bajo nombres genéricos.

Como hemos planteado a lo largo de este capítulo, las críticas al informe de la OMPI no son pocas y las más comunes giran en torno a lo inconciliable que resulta armonizar una mayor protección a los titulares de

marcas comerciales con el anonimato y privacidad que debiera existir en la red de redes.

Se señala además que la OMPI al elaborar su informe final sólo habría tenido en consideración los intereses de determinados grupos, que no son los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Los dardos apuntan a las recomendaciones realizadas en torno al sistema de registro de dominios propuestos, y al sistema de exclusión de marcas famosas en los open gTLDs por parte de terceros que no tienen un derecho legítimo sobre el término que desea registrarse como SLD. Fundamentan las críticas en el hecho que de concretarse las recomendaciones desaparecería el principio básico de Internet, como lo es el anonimato y privacidad, señalando además que el sistema de exclusión no funcionaría dado el carácter subjetivo de los conceptos de marcas famosas y notorias.

También se critica la circunstancia que la OMPI no otorgara protección a los particulares que de buena fe se vean perjudicados por impugnaciones de

mala fe y abusivas hechas por empresarios que han llegado en forma posterior⁹⁹ a registrar el dominio.

En nuestra opinión las críticas vertidas no son válidas, puesto que la OMPI en cumplimiento del mandato encomendado por el Libro Blanco de USA solamente estaba encargada de efectuar recomendaciones a la ICANN en lo que respecta a los problemas entre nombres de dominio, propiedad industrial e intelectual que se producen en la red, poniendo especial relevancia a las marcas comerciales por ser fuentes inagotables de litigiosidad.

Lo anterior demuestra que las críticas no tiene ningún asidero, toda vez que el mandato de la OMPI sólo se limitaba a analizar los frecuentes problemas que en el DNS causa a los legítimos titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial pertenecientes a terceros, especialmente en lo que dice relación a propietarios de marcas comerciales. Sin embargo, y pese a lo restringido del mandato encomendado, igualmente la OMPI realizó distintas consideraciones, mas no recomendaciones, sobre la conveniencia de crear nuevos espacios no comerciales donde se preserve la privacidad del titular y el anonimato, tal como lo señaláramos en su oportunidad. En este

⁹⁹ Reverse domain name hijacking

mismo sentido señaló la conveniencia de extender los procedimientos administrativos de exclusiones a signos de la personalidad de personas naturales o jurídicas.

Las materias antes señaladas sólo fueron tratadas en parte debido a que su regulación le compete en forma definitiva a la ICANN, organismo que está encargado del desarrollo multifuncional de Internet, debiendo tener presente todos los intereses implicados en la red.

En nuestra opinión, las críticas vertidas por estos grupos no se justifican en la medida que hoy por hoy la red de redes ya no es un medio de transmisión de información entre particulares e instituciones científicas y/o educativas, sino que constituye un mercado electrónico al que acuden distintos sectores de actividad. De esta forma los intereses económicos en juego unidos al carácter comercial que la red ha desarrollado y cuyo máximo exponente es el “e-commerce” o comercio electrónico, justifican sacrificar en parte el tradicional anonimato de los usuarios en aras de garantizar la seguridad jurídica y protección de los derechos infringidos en la red.

Creemos que la crítica dirigida a la protección de los datos personales recomendada por la OMPI es desmesurada, por cuanto, como lo viéramos en su oportunidad, igualmente se establecen límites en torno a garantizar, en parte, el tradicional anonimato que ha regido en la red de redes, incorporando herramientas para evitar la publicación de los antes referidos datos.

A mayor abundamiento, la última palabra la tiene la ICANN, entidad que es partidaria de crear un gTLD no comercial, cuestión que también fuera recomendada por la OMPI, donde se respete la privacidad de los usuarios. Consideramos que esta medida también podrá contribuir a crear controversias de registros abusivos y otras prácticas ilícitas por no establecer mecanismos tendientes a evitar las mismas. Debido a lo anterior, será necesario incorporar exclusiones y procedimientos administrativos para esta clase de dominios.

En lo que respecta a la críticas dirigidas en contra de los mecanismos de exclusión de marcas famosas y notorias, éstas apuntan fundamentalmente a la circunstancia que la protección concebida para la red excede a la contenida, incluso en las propias legislaciones nacionales, lo que provocaría una

importante restricción para el registro de nombres de dominio sin dejar de mencionar lo arbitrario que resulta el procedimiento.

Esta crítica, en nuestra opinión, tampoco es válida, por cuanto la experiencia ha demostrado que los principales problemas y controversias planteadas dicen relación en sede de marcas notorias y famosas, lo que justificaría la drasticidad de las medidas en torno a erradicar esta clase de conflictos ex-ante que se planteen las controversias. Estimamos, sin embargo, que por ser extremadamente difícil reglamentar todos los casos de mala fe y uso abusivo de nombres de dominio, sería del todo conveniente que la determinación de estos supuestos le corresponda a un organismo formado por un grupo de expertos de la OMPI, que atendida las circunstancias concretas de cada caso, así como los criterios elaborados por la propia OMPI, resuelvan si en el caso sometido a su conocimiento existe o no efectivamente registros abusivos y de mala fe de nombres de dominio.

Debemos recordar que la OMPI prevé adicionalmente que terceros interesados participen en los procedimientos de exclusión realizando alegaciones oportunas, y en general que cualquier sujeto pueda realizar la

cancelación total o parcial de la exclusión, alegando legítimo derecho. Estimamos que los procedimientos de exclusión deben darse tanto para los gTLDs comerciales como no comerciales en caso de implementarse estos últimos. Algunos autores incluso propugnan que las decisiones de la OMPI y la ICANN puedan ser impugnadas ante los tribunales ordinarios, cuestión que a nuestro juicio iría en contra de la seguridad jurídica, por cuanto una decisión de esa naturaleza implicaría volver a fojas cero, ya que la última palabra la tendrían los tribunales ordinarios de justicia, con los peligros que ello lleva aparejado, tal como lo señaláramos en su oportunidad.

Finalmente, la crítica que gira en torno a la OMPI, de no haber considerado los casos de “reverse domain name hijacking”, parece no haber tenido en consideración el hecho que esta clase de disputas se producen cuando el titular de una marca comercial solicita la impugnación y suspensión ante el NSI de un nombre de dominio coincidente con un signo característico registrado por un tercero de buena fe, ya sea por que coincidan las siglas con su nombre o pseudónimo, o bien por una coincidencia producto del azar.

Esta crítica no es atendible, por cuanto el Informe Final de la OMPI al limitar el procedimiento administrativo de resolución de conflictos y controversias a casos de registros de mala fe, y al no recomendar la suspensión del dominio mientras dure la litis, los registrantes de buena fe, no deberán temer persecuciones de terceros titulares, por que precisamente esa clase de conflictos están reservados para los casos de mala fe, sin perjuicio de lo anterior, aún para el evento que se intentaran, el titular conservaría el nombre de dominio hasta la resolución del conflicto. A mayor abundamiento, en el caso que resulte probada la buena fe sólo quedará como solución acudir a la mediación y negociación directa, o también el arbitraje, si se quiere obtener una resolución rápida al conflicto, teniendo sin embargo, la posibilidad cierta de acudir a los tribunales de justicia, situación que de concretarse quedará fuera de los supuestos del “reverse name hijacking”.

Debemos hacer presente, a fin de salvar futuras críticas al INFORME planteado por la OMPI, que éste se limitó solamente a tratar los puntos de mayor urgencia, en torno al arcaico y anacrónico sistema de los DNS. Es por esto que las lagunas que pudiesen existir deberán ser llenadas por quien tiene la última palabra en el proceso de reforma, que es la ICANN.

En el año 1999 la ICANN celebró dos importantes reuniones que concretan y esbozan lo que serán el nuevo sistema de DNS.

La primera de dichas reuniones celebrada en Berlín los días 25 y 27 de mayo resolvió el reconocimiento de una serie de grupos de intereses “Constituencies” los cuales junto a los directores de la ICANN formarán la organización “Domain name Supporting Organization”, en adelante DNSO.

Estos grupos de intereses están formados por:

- a) Los registros nacionales de ccTLDs;
- b) Entidades comerciales con intereses en la red;
- c) Registradores de gTLDs;
- d) Representantes de titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial;

- e) Proveedores de acceso; y,
- f) Registradores acreditados ante la ICANN.

La ICANN se pronunció en esta reunión señalando al efecto que el capítulo II del Informe de la OMPI es muy similar al “Statement of registrar Accreditation Policy”, adoptado por la ICANN en marzo de 1999, y que fue revisado en el año 2000.

Este organismo declara la necesidad que los registradores acreditados en coordinación con la “Domain Name Supporting Organization” adopten una política uniforme de resolución de controversias en los gTLD’s abiertos, declarando que se hace indispensable alcanzar un acuerdo por parte de estos registradores a fin de lograr un modelo uniforme, teniendo como base las recomendaciones de la OMPI consagradas en el capítulo III de su informe definitivo y la adopción voluntaria de cada uno de ellos.

En la segunda reunión celebrada en nuestro país desde el día 24 a 26 de agosto de 1999, la ICANN reconoce una nueva “Constituency” o grupos de interés, formados por titulares de nombres de dominio no comerciales para su integración en el “Domain Name Supporting Organization”.

Sin perjuicio de lo anterior, en esta reunión se logró el reconocimiento de una política común en torno a la resolución de conflictos para todos los registradores acreditados, acuerdo que se logró en gran medida gracias a un modelo de adopción voluntaria elaborado por los propios registradores liderados por “American On Line” y “Registrar.com”¹⁰⁰. Esta política prevé que entre en funcionamiento previa preparación, discusión¹⁰¹ y aprobación por los directores de la ICANN, acuerdo que en caso de concretarse deberá ser publicado, señalando al efecto los parámetros del proceso administrativo de resolución de conflictos.

De esta manera, se aportan una serie de parámetros para que la ICANN los implemente y que son:

¹⁰⁰ Cabe destacar la participación que tuvo la NSI

¹⁰¹ Esta discusión implica armonizar los distintos intereses en juego, como lo son el de los registradores, comerciantes y no comerciantes, y la de los titulares de propiedad industrial e intelectual, en especial el de marcas comerciales

a) La formación de un comité que incluya representantes de los intereses involucrados;

b) Complementar los criterios para determinar los casos en que un nombre de dominio es registrado de mala fe, señalando al efecto que casos no son registros abusivos y de mala fe¹⁰². Con los parámetros propuestos, la ICANN piensa que debería existir una paridad o equilibrio genérico entre las pretensiones de titulares de derechos de propiedad industrial y titulares de nombres de dominio de buena fe, reduciendo el número de los casos de “reverse domain name hijacking”; y,

c) Finalmente, se autoriza al presidente de la ICANN para que acredite provisionalmente a proveedores de servicios de resolución de disputas, en conformidad a la política de resolución de controversias elaborada de común acuerdo por los registradores, mientras se elabora una programa por parte del DNSO para establecer en forma definitiva estos criterios.

¹⁰² Se consideran registros abusivos y de mala fe cuando: a) El titular del nombre de dominio haga uso legítimo no comercial o uno leal de la marca empleada como tal; b) El titular del nombre de dominio sean comúnmente conocido por el nombre de dominio, independiente de si son al mismo tiempo titulares de una marca de productos o servicios que se corresponda con aquél; c) Buscando obtener una cantidad por la transmisión del dominio, el titular limite sus exigencias económicas únicamente a la cantidades necesaria para sufragar sus gastos .

CAPITULO VII: LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO COMO MARCAS O NOMBRES COMERCIALES.

Hoy por hoy nadie puede discutir que el nombre de dominio, aparte de sus funciones propias, como lo es la de ser una dirección electrónica, cumpla también funciones distintivas dentro del WEB. Pero este rol de signo distintivo que se produce al interior de la red, puede jugarlo también al exterior de ella, por ejemplo si se materializa en un documento impreso o bien propaganda de negocios, anuncios publicitarios, o incluso poniéndose el nombre de dominio completo en productos ofertados.

Estimamos que la similitud de las marcas comerciales y los signos distintivos no implican que estos últimos sean considerados como un nuevo derecho exclusivo que merezca una protección autónoma, de hecho si el titular del mismo desea protegerlo deberá realizarlo mediante los medios tradicionales, como lo son registrar el SLD o el dominio entero en el registro de marcas comerciales, esto es sin perjuicio de las medidas necesarias tendientes a regular en la red los DNS y que ya hemos revisado.

Un informe reciente del registro de marcas en Estados Unidos acepta la inscripción de los nombres de dominio como marcas comerciales, pero determina y limita su registro sólo a determinadas clases oficiales de productos o servicios, donde pueden comprenderse los distintos servicios o informaciones técnicas prestados en Internet para poder ser registrados como marcas.

No obstante lo anterior, la doctrina mayoritaria sostiene que el nombre de dominio aun cuando posea fuerza distintiva tanto dentro como fuera de Internet, no basta para su protección su inscripción como marca comercial.

En efecto, la política del registro de dominios que ha adoptado el departamento de registro de marcas de los EEUU viene en ratificar que actualmente el nombre de dominio no es una marca comercial, más cuanto que para su reconocimiento y protección como marca comercial necesariamente debe ser inscrito en el registro de marcas comerciales, pero en este evento el dominio dejará de ser tal cosa, transformándose en una marca comercial, la que podrá asumir la forma de x.com o bien todo el protocolo o URL

<http://www.x.com>. Esto demuestra que aún el nombre de dominio no tiene reconocimiento jurídico sino sólo técnico.

A mayor abundamiento, señalan los partidarios de esta postura el hecho que el nombre de dominio posea la cualidad de distinción propia de las marcas comerciales. Este sólo hecho tampoco justifica su protección como marca comercial, por cuanto protegerlo conllevaría asimilarlo plenamente con la marca comercial, sin que haya mediado un procedimiento formal de registro y solamente se estaría protegiendo por su parecido con la marca en el mercado virtual de Internet.

Esta posición no es compartida por nosotros, puesto que el uso como marca comercial pasa por la prueba fehaciente de que su uso se ha generalizado tanto dentro como fuera de la red.

En conclusión, aun cuando el nombre de dominio no pueda por sí mismo gozar de protección autónoma como marca comercial, consideramos absolutamente necesario su protección vía normativa en los casos que el uso del mismo por parte de terceros:

- a) Genere Confusión;
- b) Se asocie al tráfico respecto al origen empresarial de la actividad;
- c) Produzca dilución; y,
- d) Se provoque un perjuicio de la reputación ajena.

De lo anterior y a modo de conclusión de este capítulo, es del todo conveniente que para evitarse sorpresas desagradables por parte de quien desee desarrollar alguna actividad en la red, reproduzca como nombre de dominio su marca comercial registrada, o en caso que sea un ente nuevo, solicite previamente su registro como marca comercial ya sea sobre el SLD o ccTLD correspondiente.

TERCERA PARTE

CAPITULO VIII: ANÁLISIS Y CRITICAS DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO EN ".CL"¹⁰³.

El Reglamento en cuestión se encuentra a disposición de todos en la página WEB mantenida por NIC-CHILE en la dirección <http://www.nic.cl>. En dicho sitio, se encuentra el reglamento actualizado, así como otras secciones para facilitar su entendimiento como "Cambios a la Reglamentación", "Respuestas a Preguntas Frecuentes", etc.

8.1.- TITULO PRELIMINAR

El título preliminar de este Reglamento, contiene una serie de declaraciones, en virtud de las cuales se deja constancia que NIC-CHILE es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por delegación de la IANA.

¹⁰³ En esta parte nos basamos en el trabajo, preparado por Patricio de la Barra y Diego Valenzuela. Sargent & Krahn, Reglamentacion para el funcionamiento del registro de nombres del dominio ".cl".

Asimismo, en este lugar se deja constancia que NIC-CHILE actúa únicamente en calidad de ente coordinador delegado de IANA, careciendo de facultades jurisdiccionales sobre los conflictos que se susciten.

Por otro lado, se señala que las funciones descritas en este Reglamento podrán llevarse a cabo por NIC-CHILE, o bien por terceros autorizados por esta institución. Finalmente, en este título se establece la validez del cobro de tarifas por parte de NIC-CHILE, para los procesos de inscripción, revalidación, modificación, eliminación o mantención de un nombre de dominio, estableciéndose que la tabla de tarifas vigentes sería publicada en la antes referida página Web de NIC-CHILE. El oportuno e íntegro pago de las tarifas estipuladas, se reputa esencial para mantener la vigencia de una inscripción de un Nombre del Dominio ".cl".

8.2.- DE LAS INSCRIPCIONES

El acápite segundo del Reglamento en comento, denominado "De Las Inscripciones" establece que por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre bajo el dominio ".cl", se entiende lo siguiente:

i.- Que el solicitante conoce el funcionamiento técnico de Internet, y por tanto el significado de los términos y palabras que se utilizan en su gestión;

ii.- Que acepta expresamente las normas contenidas en el Reglamento sin reserva; y,

iii.- Que libera de cualquier responsabilidad al Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, a NIC-CHILE y a sus funcionarios y asesores, con las obligaciones, responsabilidades y otros actos o hechos que genere la utilización de este sistema.

En este mismo título, se establece que podrán requerir inscripción de Nombres en el Dominio ".cl":

i.- Las personas naturales actualmente domiciliadas o legalmente avocindadas en la República de Chile; y

ii.- Las personas jurídicas, públicas o privadas, corporaciones y entidades de derecho público o privado constituidas en Chile o debidamente autorizadas para operar en Chile.

Con respecto a las personas naturales o jurídicas que no residan en Chile, se establece que éstas podrán solicitar dominios bajo ".cl" debidamente representadas por una persona que cumpla las condiciones referidas. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento no establece formalidad alguna para estos efectos, sin perjuicio de lo cual deberá dejarse constancia expresa del hecho de actuar en representación de una persona natural o jurídica sin residencia en el país.

En relación a las solicitudes de inscripción de nombres de dominio bajo ".cl", se establece que éstas deben ser presentados exclusivamente, por vía electrónica (internet).

Finalmente, en este punto referido a las Inscripciones, en términos explícitos establece el Reglamento que no serán admitidas a tramitación solicitudes para nombres de dominio registrados con anterioridad ante NIC-CHILE. De esta forma, se instituye con meridiana claridad la imposibilidad de que coexistan dos nombres de dominio idénticos bajo el dominio ".cl"

8.3.- DE LA PUBLICIDAD DE LAS SOLICITUDES

En el presente título se regula el sistema de publicaciones y de oposiciones de los nombres de dominio solicitados. Para estos efectos, el Reglamento dice que recibida una solicitud, NIC-CHILE la publicará dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles en un listado de solicitudes en trámite en el Sitio Web que mantiene ésta entidad registradora, por el plazo de 30 días corridos a contar de su fecha de publicación.

El propósito de este procedimiento, es permitir que terceros eventualmente interesados tomen conocimiento de las solicitudes presentadas, de tal forma que si estiman que las mismas infringen sus derechos, puedan

ejercer las acciones correspondientes, establecidas tanto en este Reglamento, como las acciones ordinarias disponibles en el ordenamiento jurídico vigente.

Durante el período de publicación de cada solicitud, podrá requerirse el mismo nombre de dominio por parte de un tercero, con las consecuencias que más adelante veremos. Es menester recalcar la importancia de efectuar una solicitud para un nombre idéntico al publicado, dentro del plazo de 30 días ya referido, toda vez que de lo contrario no se admitirá a tramitación dicha solicitud, por aplicación de la causal expuesta.

El incumplimiento de los requisitos formales (pago de tarifa y envío de documentación) dentro del plazo de 30 días, faculta a NIC-CHILE para eliminar una solicitud de nombre de dominio. Por el contrario, aquellas solicitudes válidamente presentadas, que hubieran dado cumplimiento a los antes referidos requisitos formales, y en cuyo plazo de publicación (30 días) ningún tercero hubiera presentado solicitud para el mismo nombre, procederá la asignación del dominio solicitado a nombre de su titular.

La oportuna presentación de solicitudes-oposiciones, dentro del plazo de 30 días desde la fecha de presentación de la primera solicitud, reviste capital importancia, toda vez que transcurrido dicho plazo, y no habiendo otras solicitudes para el mismo nombre, hace imperativo el otorgamiento del dominio a un solicitante, cuando éste hubiese cumplido debidamente con los requisitos formales que impone la normativa vigente en esta materia.

Sin perjuicio que las solicitudes de nombres de dominio deben presentarse por vía electrónica, el Reglamento establece que una vez recibida una solicitud de inscripción, la entidad registradora enviará devuelta por correo electrónico un comprobante de recepción de la solicitud respectiva, y un formulario de declaración jurada simple de aceptación de las normas del Reglamento en cuestión.

Todo solicitante debe enviar una copia impresa y firmada a las oficinas de NIC-CHILE (según los datos publicados en el Reglamento) o bien vía fax. Además de la referida declaración, el solicitante debe adjuntar fotocopia de su cédula nacional de identidad, si fuese persona natural, o fotocopia del RUT, en el caso de las personas jurídicas.

Por último, el solicitante dentro del mismo plazo de 30 días, debe consignar el monto correspondiente a la tarifa fijada anualmente por NIC-CHILE, conforme al aviso de cobranza que emitirá la entidad registradora para estos efectos.

Es importante señalar que, siguiendo las tendencias mundiales en esta materia, nuestro país ha tendido a simplificar esta categoría de requisitos, admitiendo el envío de la documentación requerida vía fax, no exigiendo el envío de la documentación original, que viene en acelerar el trámite administrativo.

Durante el período de vigencia del Reglamento, han sido numerosas las discusiones, teorías y posiciones, respecto a la naturaleza jurídica del derecho del solicitante sobre el nombre de dominio, y de la relación existente entre dicho solicitante y la entidad registradora.

Hasta el día de hoy podemos afirmar, siguiendo a los abogados Patricio de la Barra y Diego Valenzuela, que existe amplio consenso que la

antes señalada declaración jurada, constituye en definitiva un contrato de adhesión, en cuyo mérito el Reglamento adquiere fuerza imperativa respecto del solicitante. En este sentido, cabe señalar que dentro de las menciones de dicha declaración unilateral jurada del solicitante, éste declara conocer y aceptar íntegramente el Reglamento, de tal forma que esta normativa, sin perjuicio de no tener un rango legal per se, sí puede considerarse vinculante para el solicitante, en virtud de la autonomía de la voluntad, y la libertad contractual.

Cabe destacar que la no presentación de la documentación antes singularizada, y el no pago oportuno de la tarifa correspondiente por parte del solicitante, facultan a NIC-CHILE para eliminar una solicitud, transcurrido los 30 días de plazo establecidos para estos efectos. En este sentido, en la parte final del N°11 del Reglamento, se establece expresamente que NIC-CHILE podrá considerar que un solicitante se ha "desistido" (de la solicitud de nombre de dominio) si al final del plazo de publicación no se hubiera recibido la documentación firmada y los antecedentes anexos requeridos, o si al final de ese mismo plazo aún estuviera impaga la tarifa respectiva.

Por último, la entidad registradora se reserva el derecho de exigir la presentación en original de la documentación requerida, cuando en su entendimiento existan antecedentes que lo ameriten.

8.4.- CONFLICTOS EN LA ASIGNACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO.

En el evento que haya transcurrido más de 30 días desde la publicación de una solicitud de nombre de dominio y que se encontraren en trámite dos o más solicitudes de inscripción para un mismo nombre, el Reglamento establece que se dará inicio al Proceso de Mediación y Arbitraje, el cual se regula detalladamente en el Anexo N°1 del Reglamento. Al respecto, dicho cuerpo legal se limita a señalar que iniciado este proceso no se aceptarán nuevas solicitudes de inscripción para el nombre de dominio en disputa, requiriéndose para considerarse solicitudes válidas y vigentes el oportuno cumplimiento de la remisión de los documentos mencionados precedentemente y el pago de la tarifa respectiva.

Por otra parte, el Reglamento establece explícitamente que la entidad registradora no tendrá ninguna participación en la etapa de Arbitraje, salvo la designación del árbitro respectivo, entre la nómina incluida en el mencionado Anexo N°1. Al respecto, cabe señalar que el rol pasivo de NIC-CHILE en la conducción y resolución de los conflictos sometidos a Arbitraje, es coincidente con la política general impugnada por NETWORK SOLUTIONS INC. y la IANA.

Sin perjuicio de lo anterior, en una modificación del Reglamento (Diciembre de 1999), se introdujo la modalidad de Mediación, previa a la designación de un árbitro arbitrador, en la cual NIC-CHILE se limita a verificar la intención de todos los solicitantes de dar inicio a un procedimiento de arbitraje, en el evento que no exista una solución alternativa a dicho conflicto. Cabe señalar en todo caso, que dicho procedimiento de Mediación previo al arbitraje, no importa en modo alguno que NIC-CHILE asuma funciones decisorias o jurisdiccionales, en cuanto a los conflictos suscitados en esta materia.

En el Derecho comparado, la gran mayoría de los entes registradores, por ejemplo en Latinoamérica, carecen de un Reglamento orgánico que regule la materia, por una parte, y por otra, no establecen sistemas claros de resolución de conflictos, asumiendo que las normas generales del ordenamiento respectivo vigente, proveen las herramientas necesarias para la resolución de dichos conflictos. De esta forma, las disputas sobre asignación de nombres de dominio son conocidas en los demás países de la región, por los Tribunales Ordinarios de Justicia, o bien por los organismos antimonopolios, e incluso por autoridades marcarias. Obviamente, las posibilidades reales de solución de dichos conflictos son muy bajas, toda vez que dichos organismos carecen de un conocimiento básico sobre esta materia, o bien si lo tienen, requieren de procedimientos de conocimiento, de larga tramitación y precaria efectividad.

Así las cosas, el procedimiento de Mediación y Arbitraje estipulado por nuestro Reglamento, constituye un valioso aporte a la rápida y positiva solución de los conflictos, toda vez que propende a su resolución por una autoridad con conocimiento en la materia, de rápida tramitación, sin forma de juicio y a un costo muy razonable para las partes involucradas.

Finalmente, podemos señalar que el Reglamento establece expresamente que NIC-CHILE no incurrirá en responsabilidad de ninguna clase si por causa del dictamen arbitral o de otra orden emanada de autoridad competente debiese suspender la inscripción de un nombre de dominio o tuviese que revocarla, o bien cualquier otra medida alternativa que ordene la autoridad competente.

En este punto, cabe señalar que la existencia de un procedimiento de Mediación y Arbitraje en los términos antes expuestos, en nada priva a las partes para ejercer las acciones ordinarias que el ordenamiento jurídico les confiere, tales como acciones de infracción marcaria ante los juzgados del crimen correspondiente, denuncias ante los organismos antimonopolios correspondientes, e incluso la acción de protección, como existen algunos precedentes a la fecha.

8.5.- DE LAS TRANSFERENCIAS DE DOMINIOS

El Reglamento estipula que los derechos que emanan de la presente Reglamentación serán transferibles a cualquier título, salvo prohibición en contrario. A mayor abundamiento, la normativa legal en comento dispone que para el caso de transferirse un nombre de dominio en virtud de una sucesión por causa de muerte, se requerirá sentencia de posesión efectiva debidamente inscrita y el nombre de dominio expresamente contenido en el inventario respectivo.

Para el caso de las transferencias por acto entre vivos, se requerirá lo siguiente:

i.- Comunicación escrita por parte del titular del nombre de dominio, dirigida a NIC-CHILE, en virtud de la cual se solicita la transferencia del dominio respectivo con completa individualización del solicitante, cedente y del cesionario; y,

ii.- Contrato privado autorizado ante Notario o Escritura Pública, en los que se haya dejado expresa constancia de exhibición de los documentos que habilitan a los comparecientes en él (escritura de personería, contrato de

mandato, etc), con certificación de vigencia y demás trámites que en derecho se requieran.

Adicionalmente, el Reglamento establece que el nuevo titular del dominio deberá cumplir con las mismas exigencias mencionadas precedentemente para el caso del primer solicitante, correspondiéndole de esta manera efectuar el envío de la documentación mencionada, y el pago de la tarifa respectiva.

8.6.- DE LAS ELIMINACIONES DE DOMINIOS.

El Reglamento establece que NIC-CHILE tendrá la facultad de eliminar un nombre de dominio en los siguientes casos:

8.6.1. Por solicitud del titular del nombre de dominio. Para estos efectos, el titular correspondiente debe enviar correspondencia escrita a NIC-CHILE, individualizándose completamente y solicitando su eliminación; y,

8.6.2. Por resolución emitida por la autoridad competente. En esta causal, deben considerarse las resoluciones emitidas por los árbitros que conocen las causas pendientes por esta materia, tribunales de justicia, organismos antimonopolios, etc.

Finalmente, cabe señalar que con anterioridad existía la causal de eliminación por el no uso del dominio, esto es no tener un servidor activo por un plazo igual o superior a 90 días. Sin embargo, dicha causal fue eliminada en una modificación del Reglamento, aduciendo que esta causal sólo había sido invocada durante su vigencia, por terceros que pretendían eliminar un nombre de dominio válidamente otorgado con anterioridad.

8.7.- DE LAS REVOCACIONES DE DOMINIOS

Aquí nos encontramos con la mayor y más esperada modificación incorporada al Reglamento en su reestructuración publicada en Diciembre de 1999. En efecto, por medio de dicha modificación se incorporó la acción de cancelación, y la eliminación o nulidad de nombres de dominio otorgados bajo ".cl".

La referida disposición establece que toda persona natural o jurídica que estime "...gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio, podrá solicitar la revocación de su inscripción fundamentando su petición en lo dispuesto por el artículo 21 de la presente reglamentación. La acción de revocación descrita en este párrafo, prescribirá dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de designación del dominio que es objeto de controversia".

Como condiciones previas a la interposición de la acción de revocación de un dominio inscrito bajo ".cl", el reclamante debe:

i.- Solicitar a NIC-CHILE por escrito, la revocación del dominio indicando los argumentos en que se funda; y

ii.- Depositar la tarifa correspondiente al examen de admisibilidad a nombre del árbitro que NIC-CHILE designe para la realización de dicho examen.

Una vez recibida la solicitud de revocación, la entidad registradora designará un árbitro de la nómina de turno, quien efectuará un examen de admisibilidad respecto a la solicitud presentada.

A continuación, el Reglamento establece como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea considerada "abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe". Para estos efectos el Reglamento establece que se considerará abusiva una solicitud cuando se cumplan las condiciones siguientes:

i.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido;

ii.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; y

iii.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

Por otra parte, el Reglamento establece una enumeración, no taxativa, de circunstancias que servirán para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

i.- Que existan circunstancias que revelen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir su inscripción al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio;

ii.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca del producto o servicio mostrar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio esta manera de actuar;

iii.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; y,

iv.- Que usando el nombre de dominio el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Finalmente, la referida normativa de la acción de revocación en comento, establece una enumeración, no taxativa, de circunstancias que acreditarían que el titular de un nombre de dominio no ha actuado de mala fe, y por consiguiente, no sería admisible la acción de revocación interpuesta:

i.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para dicho fin, con la verdadera intención de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre;

ii.- Que el asignatario del nombre de dominio sea públicamente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación; y,

iii.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin la intención de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

8.8.- DE LAS MODIFICACIONES DE ESTA REGLAMENTACIÓN.

En su último punto, el Reglamento en comento, establece que su normativa podrá ser modificada o reemplazada las veces que sea necesario, sólo a juicio de NIC-CHILE, quedando obligado desde ya el usuario a acatar de inmediato las nuevas normas que se fijen, sin reserva de ninguna naturaleza, lo que no es sino una clara manifestación de lo limitado de la autonomía de la voluntad en esta materia.

En este sentido, es menester tener presente que con el objeto de que los usuarios tomen conocimiento de las modificaciones que sufra este Reglamento, debe publicarse en el Sitio Web de NIC-CHILE un texto con la reglamentación actualizada, señalando además entre las novedades de NIC-

CHILE, el que ha entrado en vigencia o entrará el nuevo texto de dicha modificación.

8.9.- MEDIOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO.

8.9.1.- Introducción.

En una materia como Internet lo ideal es la autorregulación. Es decir, que quienes participan voluntariamente en un sistema se someten a las normas básicas que las partes que lo integran se dan. Estas normas tienen un gran poder, ya que quien se margine de las mismas por su falta de observancia sabe que detrás de su acción existe una sanción, que puede llegar incluso a su marginación del grupo de la parte involucrada.

En nuestro país el organismo administrador de la designación de nombres de dominio decidió, siguiendo una tendencia mundial, entrar a regular la obtención de los nombres de dominio. Pero más aún, la realidad exigía que no solamente era necesario la regulación de la obtención y

tramitación de los nombres de dominio, sino que además, debía establecerse cómo se resolverían los problemas derivados de conflictos de intereses entre dos o más solicitantes que estuviesen interesados en el mismo nombre de dominio.

El NIC-CHILE estimaba, en un principio, que los conflictos que pudieran nacer a propósito de la solicitud de un nombre de dominio, no eran materia de su competencia y que cualquier conflicto que se suscitara debía ser resuelto directamente por la justicia ordinaria. Ello en la práctica fue así durante los primeros años, pues de alguna manera la Internet y sus proyecciones eran desconocidas para la gran mayoría de la población, pero la situación fue variando y las solicitudes de nombres de dominio se fueron multiplicando hasta que evidentemente se comprobó que la situación requería una urgente regulación.

Así las cosas, nació el primer reglamento de la Internet, Reglamento que siguiendo la tendencia mundial, de países como Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, sólo establecía normas para regular el procedimiento para la obtención de nombres de dominio. En caso de

conflictos por nombres de dominio existía la posibilidad de recurrir a la Justicia Ordinaria o a la Cámara de Comercio, puntualmente a los árbitros designados por ésta para solucionar los conflictos de esta naturaleza. Este sistema en un comienzo se vio como una gran solución, pues de alguna forma se estaba reglamentando la forma de obtener los nombres de dominio y se sabía el camino para solucionar los conflictos en caso que una o más personas estuviesen interesados en el mismo nombre.

Con el correr del tiempo se comprobó que el sistema para resolver los conflictos por nombres de dominio, a pesar de funcionar en forma moderadamente correcta, era muy lento y no se compadecía con el modo de operar del sistema administrativo, que buscaba ante todo que la resolución de conflictos y la asignación de los nombres fueran lo más rápido posible.

Bajo estas circunstancias, sin descartar el sistema de Arbitrajes de la Cámara de Comercio, se buscó implementar otro sistema que fuera más acorde con la Internet, y fue así como nació el denominado Anexo 1 "Procedimiento de Mediación y Arbitraje".

Este anexo, que es parte integrante del Reglamento, tiene por finalidad, en primer lugar, incorporar dentro del Reglamento una forma ágil de resolver los conflictos que se susciten y, en segundo lugar, establecer el sistema tipo para la solución de conflictos derivados de un nombre dominio.

8.10.- ANEXO 1, ARTÍCULO 1.

Esta realidad fue recogida por el Anexo 1, artículo 1 en el que se establece que los conflictos que se susciten a propósito de la inscripción, tramitación y revocación de un nombre de dominio “cl” se resolverá a través de un procedimiento de Mediación y/o Arbitraje.

En dicho artículo se establece la posibilidad de resolver los conflictos mediante un sistema de Mediación, lo que reviste el carácter de excepcional dentro de nuestra legislación procesal como medio de solucionar los conflictos. La mediación sub-examine implica que, enfrentadas dos partes por un mismo nombre de dominio, éstas serán reunidas a fin de explorar un acuerdo sobre la materia, sin tener que recurrir a un juicio. El mediador que reúne a las partes en conflicto, sólo hace las veces de amigable componedor,

es decir no interviene en el acuerdo, sólo sirve de nexo para que las partes se puedan reunir y resolver sus conflictos.

Acto seguido, si las partes no son capaces de llegar a un acuerdo en la mediación, el Reglamento contempla la posibilidad de que éstos recurran al Arbitraje, para lo cual éstas de común acuerdo deberán designar un árbitro.

En caso de falta de acuerdo en cuanto a la persona del árbitro, el NIC-CHILE procederá a designarlo de entre los que aparezcan en la nómina existente para estos efectos siguiendo las reglas del turno. Este artículo faculta a los interesados para que en conjunto designen a una persona de su confianza, buscando con ello velar por el principio de la libertad de elección y que el árbitro no se constituya en una imposición.

Como es lógico, el Reglamento se pone en la situación que las partes no lleguen a un acuerdo, y para estos efectos se establece una "Nómina" de personas preparadas en el tema que den garantía tanto al NIC-CHILE como a las partes en conflicto.

8.11.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN (Anexo 1, artículo 2).

La incorporación de un sistema de mediación en el Reglamento, fue consecuencia de una realidad evidente, cual es que las partes en muchas ocasiones no tienen la oportunidad de reunirse y de buscar alternativas al conflicto planteado, y por otro lado, tener que enfrentar un arbitraje significa un gasto que muchas veces no puede ser solventado por las partes.

En cuanto a las materias que pueden ser objeto de mediación, de conformidad al artículo 2 del anexo 1, cualquier disputa que diga relación con la inscripción de un nombre de dominio o de una solicitud de revocación de un nombre de dominio, podrá ser objeto de mediación. Lo anterior es de suma importancia, pues en el reglamento se restringe la posibilidad de mediación sólo a dos materias, excluyendo expresamente cualquier otra. Por lo antes señalado, cualquier conflicto que se suscite, por ejemplo, en la tramitación de un nombre de dominio ".cl", no puede ser objeto de mediación, por lo que en estos casos, en la imposibilidad de poder resolverse con la autoridad administrativa NIC-CHILE, se deberá recurrir a la justicia ordinaria.

Para los efectos de que las partes en conflicto se reúnan, el NIC-CHILE notificará por correo electrónico el hecho que existe un conflicto.

Respecto a la nueva especie de notificación adoptada por el Reglamento en lo que dice relación con la Mediación, debemos señalar que se entendió que esta etapa del procedimiento sólo tiene por objeto resolver en la forma más económica y expedita posible el conflicto suscitado, y que las únicas beneficiadas eran las partes en conflicto, pues se les presenta la posibilidad de resolver su problema en forma rápida y sin intermediarios que encarecen el procedimiento. Lo anterior, unido al hecho que de acuerdo al Reglamento ambas partes deben fijar su correo electrónico al momento de pedir la solicitud o la revocación, hace que este sistema fuera el más apropiado.

El Reglamento establece que la notificación deberá contener:

i.- La existencia del conflicto y el nombre de dominio en disputa;

ii.- La identificación de las partes involucradas, incluyendo toda la información para su contacto;

iii.- Una referencia a la presente documentación y a la solicitud fundada en la revocación, en su caso; y,

iv.- Citación a una audiencia de conciliación, con día, hora y lugar, para su celebración.

Como se puede apreciar, la notificación incluye toda la información indispensable para que cada una de las partes pueda saber con exactitud cuáles son los derechos contrapuestos y quien es el titular de éstos. El contenido de la notificación recoge en gran parte aquellos antecedentes que de acuerdo a nuestro Código de Procedimiento Civil y al Código Orgánico de Tribunales debe contener toda clase de notificación. Evidentemente que en atención a la materia del conflicto y a la causa de la notificación, ésta es más precaria.

Como en todo tipo de mediación y/o arbitraje, el Reglamento establece que las partes deberán concurrir personalmente, o debidamente representados por persona con poder suficiente para transigir.

Ahora bien, respecto a este último punto, existe una innovación muy importante, cual es que el Reglamento recoge la posibilidad, en casos calificados, de participar en la mediación por vía de teleconferencia. Lo anterior, se implementó como una forma de solucionar la situación de personas que habiendo solicitado su nombre de dominio o enfrentados a un proceso de revocación se encuentran impedidos de poder asistir por encontrarse domiciliados fuera de Santiago, donde se encuentra el domicilio de NIC-CHILE.

Todo esto no obsta para que llegado a un acuerdo en la mediación vía teleconferencia, las partes en conflicto deban firmar el contrato de transacción correspondiente, pues de otra manera el acuerdo no produciría efectos jurídicos.

El reglamento, acto seguido, establece que por el sólo hecho que comparezca un sola parte al comparendo de mediación se entenderá que no ha existido acuerdo entre ellas.

8.12.- EL ARBITRAJE (Anexo 1, artículo 3).

El arbitraje aparece como la herramienta de solución de conflictos cuando la mediación no prospera.

El Reglamento es uno de los primeros del mundo que establece un sistema ágil de solución de controversias, pero cuando fue discutido sobrevino la interrogante acerca del tipo de arbitraje que era el más apropiado en esta materia.

La decisión no fue fácil. Bien sabemos que si se optaba por un árbitro de derecho las partes debían someterse tanto en la tramitación como en el pronunciamiento de la sentencia definitiva a las reglas que la ley establece para los jueces ordinarios, lo cual iba a ser difícil de conciliar atendiendo a lo sui-genris de la materia que se viene tratando.

En efecto, el establecer un árbitro de esta naturaleza hubiese significado desconocer el funcionamiento de la Internet y las soluciones que con la implementación del arbitraje se buscaban. El árbitro de Derecho no era una solución viable por la rigidez del procedimiento y por cuanto muchos de los medios de prueba a emplear no eran aquellos que usualmente son admitidos por el legislador civil y el procesal civil.

Debido a lo anterior, se optó por la figura del árbitro arbitrador, pues tal como establece nuestro Código Orgánico de Tribunales son los llamados a fallar sin sujeción estricta a las leyes y obedeciendo únicamente a lo que su prudencia y equidad les dictaren.

Dentro de las ventajas de esta clase de árbitro puede resaltarse que el mismo puede juzgar sin atenerse en el procedimiento a los plazos y formas comunes establecidos para los jueces ordinarios; no están obligados a aplicar las reglas de Derecho al fondo del litigio; y, pueden decidir la contienda según su leal saber y entender, cosa muy importante en este tema por la especificación del conflicto en cuestión.

En síntesis, para que exista un procedimiento de arbitraje es necesario que se cumplan los siguientes supuestos:

a) Que estemos en presencia de aquellas situaciones que dan origen a un arbitraje;

b) Pago de Tarifa respectiva y la entrega de los documentos exigidos (artículo 12); y,

c) Elección o designación de un árbitro.

8.13.- LAS NOTIFICACIONES EN MATERIA DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIOS EN INTERNET.

En estricto rigor podría considerarse que la notificación a las partes por correo electrónico o por carta certificada pudiera ser considerado como poco jurídica e incierta, pero el sistema de solicitud de nombres de dominio exige que las partes además de individualizarse como tradicionalmente se hace

(nombre, profesión, domicilio) deben dejar establecido cual es su dirección de correo electrónico, de manera que para todos los efectos éste será su domicilio donde legalmente se les pueda notificar.

En otras palabras, las partes desde el momento que presentan una solicitud de nombre de dominio están en conocimiento de cuál es el medio de comunicación que se empleará para informarles acerca de la tramitación de su solicitud.

Con lo anterior se innova respecto de todo lo aceptado en materia de notificaciones en nuestro sistema legal, pues hasta la fecha sólo eran aceptados como medios idóneos los establecidos los artículos 38 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto al nombramiento del árbitro, el Reglamento establece un plazo de días hábiles para que las partes lleguen a un acuerdo respecto de la persona que como árbitro se hará cargo de la disputa del nombre de dominio. En la práctica, ya sea por la brevedad de los plazos -10 días hábiles-, o por la

materia en disputa, son pocas las veces que las partes han ejercido este derecho.

Ahora bien, transcurrido el plazo establecido por el mismo Reglamento ¿es posible designar de común acuerdo a un árbitro?. Pensamos que este derecho siempre podrán ejercerlo las partes, incluso después que se les haya designado otro árbitro de acuerdo a las reglas del turno, pues en esta materia prima la voluntad de las partes, de manera que finalmente la designación de la persona del árbitro siempre estará entregado a su voluntad.

En el caso de que las partes no designen un árbitro de común acuerdo, el Reglamento establece que el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC-CHILE) designará un árbitro de la nómina a que hace referencia el artículo 7 del Anexo 1, excluyendo a aquellos que las partes hayan tachado.

Ahora bien, resulta innovador el sistema de designación de árbitros de la Internet, pues el NIC-CHILE, no puede arbitrariamente designar a una árbitro para un caso puntual, ya que debe sujetarse a lo que se denominó un

"turno", lo que implica que los árbitros serán designados en un estricto orden de secuencia numérica. Lo anterior, además le otorga al sistema la transparencia necesaria en este tipo de procedimientos.

Para resguardar la parcialidad de los árbitros, en los artículos 3 y 4 del Reglamento, se establece otra disposición, que siendo novedosa se recoge de una institución que siempre ha estado presente en nuestro derecho procesal, cual es la posibilidad de recusar, o como se señala en el Reglamento, de "tachar".

El reglamento faculta a las partes en controversia para que eliminen mediante la tacha a tres árbitros de la lista de árbitros elaborados por el NIC-CHILE. Lo que se busca con esta disposición es no obligar a ninguna parte a aceptar un árbitro, que designado por el turno, no cumpla con el requisito de imparcialidad indispensable en este tipo de procedimientos. Es más, sin perjuicio que esa fue la razón de fondo por la que se estableció esta disposición, el reglamento no establece que dicha tacha deba ser fundada, en otras palabras, basta que cualesquiera de las partes involucradas estime que no quiere a un árbitro para que por ese sólo efecto sea marginado.

En cuanto a cómo se materializa la designación de los árbitros, cuando se redactó la norma en virtud de la cual debe materializarse la constitución del arbitraje, se discutió mucho acerca de la forma en que debía notificarse a las partes y al árbitro de su designación.

En un principio, se pensó repetir la fórmula de notificar vía correo electrónico, pero dicha opción encontraba un escollo importante, cual era que debía entregarse materialmente los antecedentes al árbitro designado, de manera que éste pudiese analizar con detenimiento los hechos y aceptar o rechazar el arbitraje, cuestión que no podía efectuarse vía Internet.

Además, existía una cuestión de formalidad importante, cual es la certidumbre jurídica. En efecto, debe garantizarse a ambas partes y al NIC-CHILE el hecho que efectivamente el árbitro ha recibido los antecedentes. La otra opción era recurrir a los métodos previstos por nuestro Código de Procedimiento Civil, es decir la notificación personal mediante receptor judicial, pero se descartó esta posibilidad, pues además de encarecer

excesivamente cada uno de los trámites, involucra a auxiliares de la justicia ordinaria (receptores judiciales), que lo hace más lento.

Finalmente, se buscó una fórmula intermedia que por una parte no fuese tan precaria y por la otra diese las suficientes garantías a las partes y al NIC-CHILE. Se decidió que la alternativa correcta sería la notificación mediante correo certificado.

De esta manera, el artículo 9 del anexo 1 establece que la secretaria del NIC-CHILE notificará por carta certificada al árbitro designado y le remitirá junto con la notificación todos los antecedentes para su conocimiento del caso, debiendo éste aceptar o rechazar la designación dentro del quinto día hábil desde que reciba la notificación.

La aceptación del cargo es voluntaria, de suerte que el árbitro puede rechazarla sin expresión de causa. Usualmente cuando un árbitro se ve impedido de tomar un asunto, ya sea por razones de amistad con alguna de las partes o, por existir vínculos laborales, el árbitro fundamenta su decisión explicando esta situación.

En caso que el árbitro no acepte la designación o no comunique que acepta asumir el litigio, el NIC-CHILE a través de su secretaría designará un nuevo árbitro al que se le remitirán todos los antecedentes.

Llama la atención que los plazos para aceptar o rechazar el arbitraje son extremadamente breves, lo que tiene su explicación en la base misma del sistema, que busca resolver a la brevedad los conflictos que se susciten por un nombre de dominio.

La aceptación del cargo por parte del árbitro deberá ser notificada a las partes y a la entidad registradora mediante carta certificada. En esa misma carta el árbitro deberá fijar día, hora y lugar para efectuar el primer comparendo, el que en ningún caso puede ser superior a 15 días hábiles contados desde la expedición de la carta.

Luego el Reglamento establece la materia que deberá ser discutida en esta primera audiencia. Al respecto, dicha normativa señala que las partes en conjunto con el árbitro de común acuerdo, deberán establecer un

procedimiento. A reglón seguido, el Reglamento establece qué ocurre si las partes no llegan a un acuerdo respecto del procedimiento, o si sólo asiste una de ellas a la audiencia. En estos dos casos, el Reglamento establece que una misma solución, cual es que será el árbitro quien fijará un procedimiento.

La norma antes señalada responde a que usualmente en este tipo de procedimientos, las partes involucradas y ya enfrentadas a un arbitraje plantean un procedimiento que de alguna manera se acomode más a la posición que defienden, por lo que usualmente el procediendo a seguir es determinado por el árbitro.

En lo que respecta a los procedimientos adoptados por los árbitros, debemos destacar que ellos se han caracterizado por tener un carácter sumario, es decir con plazos relativamente cortos, tanto para hacer las presentaciones, como para acompañar la prueba y para dictar los fallos. Lo anterior, en concordancia con el espíritu que hay detrás, cual es el asignar lo más rápido posible el nombre de dominio a quien sea su legítimo titular.

8.14.- COSTAS

Evidentemente, en un juicio arbitral tradicional las costas son sumamente elevadas pues se entiende que el árbitro, por sus conocimientos en la materia, establece un honorario relativamente alto. Lo anterior, no se compadece con el fin último que se busca en la Internet, cual es que cualquier persona pueda tener acceso a la red de redes, y que en caso de existir un litigio pudiese enfrentarlo sin que ello significare un menoscabo económico.

Por esta razón, el reglamento establece que por "regla general" las costas serán compartidas por las partes. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento estableció una excepción, que nos parece del todo acertada, cual es que si a juicio del árbitro la causa de pedir de una de las partes en conflicto fuere movida por motivos de dudosa intención o mala fe, el árbitro está facultado para condenar a dicha parte al pago total de las costas. En consecuencia en esta parte se sigue el criterio establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, para el juicio ordinario de mayor cuantía, cuál es el de la existencia de un motivo plausible para litigar.

8.15.- MUERTE O ENFERMEDAD

El reglamento también se pone en la situación del fallecimiento o enfermedad del árbitro, habiendo ya aceptado el cargo. En ese caso se establece que el NIC-CHILE procederá a designar un nuevo árbitro empleando para ello el sistema del turno antes descrito. La incapacidad sobreviniente será calificada por el propio árbitro, o por el NIC-CHILE.

8.16.- NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Siguiendo el mismo proceder empleado en otras diligencias establecidas en este Reglamento, se estimó que el fallo debía ser notificado a las partes y a la secretaría del NIC-CHILE por carta certificada, lo que es concordante tanto con la letra del reglamento como con su espíritu.

8.17.- POSIBILIDAD DE CONSIDERAR EL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO COMO UN SERVICIO PÚBLICO Y LAS CONSECUENCIAS DE ELLO (Posibles problemas de competencia de jurisdicción en las acciones dirigidas frente al organismo registrador).

A nuestro juicio, la función del registro de nombres de dominio en Chile puede entenderse como de carácter privado y no constituye una función pública (aunque el asunto es discutido en algunos países como España) .

Este parece ser el criterio adoptado por la doctrina nacional al estimar que la relación que nace entre un solicitante de un nombre de dominio y el ente administrador constituye un contrato de adhesión. En efecto, señala el abogado Guillermo Carey Claro que “Es por eso que cuando se dice que se vende un dominio, en estricto rigor lo que se esta haciendo es vender ciertos derechos personales que emanan del contrato de adhesión con el DCC (Departamento de Ciencias de la Computación de la U. De Chile).”

El hecho de que nazca un vínculo de carácter privado, contractual, implica el nacimiento de una serie de obligaciones que no sólo tienen su origen en la autonomía de la voluntad, sino que también legal.

En este sentido, al constituir un contrato de adhesión creemos, siguiendo la opinión del abogado Humberto Carrasco Blanco, que es perfectamente aplicable la ley que establece las normas sobre los derechos de

los consumidores (N° 19.496). El ser aplicable las normas de esta legislación al contrato de adhesión que se celebra con NIC-CHILE implica consecuencias que no han sido previstas.

A modo ejemplar, siguiendo el criterio del mismo autor, podemos señalar las siguientes:

1. - El artículo 23 del reglamento (que se entiende incorporado en el contrato) señala que: "La presente Reglamentación podrá ser modificada o reemplazada las veces que sea necesario, a sólo juicio de NIC-CHILE, quedando obligado desde ya el usuario a acatar de inmediato las nuevas normas que se fijen, sin reservas de ninguna naturaleza."

Por otra parte dispone el artículo 16 letra a) de la ley 19.496 que " No producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que:

a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su sólo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución,...".

Si estimamos que rige la normativa, esta cláusula del Reglamento no tendría aplicación respecto de los contratos de servicios de dominios que se encuentren vigentes, y sólo lo sería a las futuras solicitudes.

2.- El artículo 6 del reglamento establece en su tercer punto que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio ".CL", se entiende que el solicitante: "libera de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias de la Computación, a NIC-CHILE y a sus funcionarios y asesores, por las obligaciones, responsabilidades y otros actos o hechos que le generen obligaciones al solicitante, renunciando expresa y anticipadamente a las acciones legales."

Sin embargo, el artículo 16 dispone en su letra e) que "No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:

e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a

deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio."

Por lo tanto, de seguir aplicando el criterio del contrato de adhesión esta norma no tendría aplicación, por lo menos respecto de aquellos que la ley considera consumidores y cuyos actos sean civiles.

8.18.- INTERVENCIÓN EN LA GESTIÓN DEL DOMINIO, EN ALGUNA MEDIDA, DE ORGANISMOS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE MARCAS.

En nuestro país, el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y reconstrucción (<http://www.minecon.cl/dpi/>) es el organismo al que compete el otorgamiento de los títulos y demás servicios relativos a la propiedad industrial, pero no tiene ninguna injerencia en el otorgamiento de los dominios ".cl" que sólo están a cargo del NIC-CHILE.

8.18.1.- Situación de las normas

a.-) Existencia de normas de registro de nombres de dominio.

Para el registro de nombres de dominio ".cl", como se ha expresado, existe un reglamento que ha dictado NIC-CHILE. Estas normas, tienen un carácter flexible en oposición a las restrictivas que existen en otros países. Este reglamento se puede consultar en: <http://www.nic.cl/reglamento.html>

b.-) Carácter que presentan las normas (¿Integradas en el sistema ordinario de producción normativa del Estado?)

Estas normas tienen su origen en la esfera privada y escapa al ámbito tradicional de producción normativa. No es el legislador, ni el poder ejecutivo u otro organismo administrativo el encargado de la elaboración de dichas normas. En efecto, las normas de registro de dominios nacen del DCC, organismo que las plasma a través de un Reglamento y sus anexos, que ya estudiamos.

8.19.- EXISTENCIA DE CONFLICTOS EN RELACIÓN A LOS NOMBRES DE DOMINIO.

8.19.1.- ¿Existen conflictos respecto a este tema?

Sí. En la actualidad el NIC-CHILE contiene en su página web varios enlaces, uno de los cuales señala que nombres de dominio se encuentran en conflicto.

8.19.2.- Casos relevantes en que se ha dictado resolución judicial o administrativa y breve descripción de los mismos.

Conocemos casos de vital importancia en lo que dice relación con los nombres de dominio. Todos ellos por la vía del recurso de protección, o sea, una acción de carácter constitucional que tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

Sin embargo, estos recursos no prosperaron por diversas razones que pasaremos a exponer:

8.18.2.1.- Casos inversiones.cl y desarrollodeproyectos.cl

Si bien estos casos son distintos, hemos preferido referirnos a ellos en conjunto, pues ambos fueron rechazados por extemporáneos. En ambos casos se encontraba inscrito con anterioridad el nombre de dominio y se alegaba por las partes recurrentes que se infringía la propiedad industrial. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que el recurso se había interpuesto fuera de plazo y por lo tanto los rechazó por extemporáneos (15 días contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos).

8.19.2.2.- Caso Ondac Chile Ltda.

Este es, siguiendo la opinión del abogado Humberto Carrasco Blanco, el caso más importante sobre el que han resuelto nuestros tribunales, debido a que se pronuncia sobre el fondo de la controversia. Es por lo anterior, que haremos un resumen del fallo en los puntos que estimamos más importantes.

Con fecha 31 de Junio de 1998 la sociedad ONDAC Chile Ltda. solicita al DCC (Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile) el registro de la sigla "ondac.cl" como nombre de dominio en Internet en el Registro de Nombres de Dominio ".cl". Sin embargo, la solicitud se rechazó porque el dominio pedido se encontraba inscrito a nombre de otra empresa "Asesorías, Programas y Textos Computacionales Ltda."

La recurrente expresa que "Asesorías, Programas y Textos Computacionales Ltda." al inscribir la sigla "ondac.cl" ha violado la protección que la ley N° 19.039 otorga al recurrente, y que por lo tanto se estarían vulnerando las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N° 25 y 20 letra h) de la Constitución Política de la República.

La recurrida informó señalando que al practicar la inscripción de la sigla antedicha no tuvieron otra intención que la de ofrecer sus servicios a la sociedad "ondac.cl", sin utilizar dicha inscripción bajo ningún respecto en espera de lograr un acuerdo con dicha sociedad.

Por su parte el NIC-CHILE evacuó el informe correspondiente señalando, en términos generales, que la inscripción en cuestión se había efectuado de acuerdo al reglamento que ellos tenían.

La Corte de Apelaciones señaló en cuanto a la actuación del NIC-CHILE que "su actuación ha sido legal, no discriminatoria y carente de arbitrariedad".

En cuanto a la actuación de la recurrida expresó que "al emplear para su registro la sigla "ondac.cl" como nombre de dominio en Internet en el Registro de Nombres de Dominio ".cl" (NIC-CHILE), puede haber infringido las normas de la ley N° 19.039, al amparo de la cual la recurrente tiene registrada, como marca comercial, la expresión "ondac", materia que no cabe analizar dentro del ámbito jurisdiccional del recurso de protección, tanto, por ser una materia especial cuyo conocimiento se encuentra dentro de la órbita de competencia de otros órganos, cuanto porque el procedimiento de protección de una marca comercial se encuentra reglado por la referida Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial y por su reglamento, el D.S. N° 177, procedimiento que excede al que corresponde aplicar en un recurso de protección."

Por estas razones se rechazó el recurso, pero dejando en claro que existen otras alternativas para solucionar el ataque a una marca comercial.

Por último, es necesario señalar que existen varios casos de conflictos de nombres de dominio en que se ha llegado a acuerdo gracias al procedimiento de arbitraje.

CUARTA PARTE

CAPITULO IX: CONCLUSIÓN. MECANISMOS PARA LOGRAR LA RECUPERACIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO.

9.1.- A nuestro juicio, en nuestro país existen mecanismos emanados del legislador (en sentido amplio) y aquellos que no lo son.

Los primeros son aquellos que están regulados por cuerpos normativos, sean legales o constitucionales. Ejemplo de estos mecanismos lo constituyen el procedimiento establecido en la ley N° 19.039 sobre propiedad industrial y por su reglamento, el D.S. N° 177, como también el mismo recurso de protección consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado que, a nuestro entender, puede ser aceptado en ciertas circunstancias. En este grupo también se incluyen las normas sobre competencia desleal.

En cuanto a los segundos, nos encontramos frente a la reglamentación que ha sido dictada por el NIC-CHILE y que consagra la denominada "acción de revocación" de un nombre de dominio y que puede ser ejercitada dentro del plazo de tres años contados desde la asignación del dominio que se discute.

Esta acción constituye un gran avance y es admitida a tramitación previa consignación, en los casos regulados por el Reglamento.

Un último comentario con relación a esta acción de revocación y es que si estimamos que entre el solicitante de un nombre de dominio y el DCC existe un contrato de adhesión, la acción de revocación no podría operar con efecto retroactivo porque el reglamento constituye parte de un contrato del cual emanan derechos personales y sobre los cuales se tiene un derecho de propiedad. Por ello, al tratar de aplicar otro reglamento diferente al que existía a la época de la contratación del servicio que asigna un respectivo nombre de dominio, se estaría infringiendo el derecho de propiedad sobre los derechos personales, susceptible de recurrirse vía acción de protección.

Para terminar nuestro trabajo, concluimos una serie de ideas que pasaremos a desarrollar a continuación.

En primer lugar, creemos que en esta materia el Reglamento en comento incurre en vicios de inconstitucionalidad. En efecto, y como

esbozáramos más atrás, en Chile esta es una materia de arbitraje forzoso, establecido en el propio reglamento del NIC-CHILE, lo que a nuestro juicio es cuestionable, ya que es la ley la que señala las materias de arbitraje forzoso y no los reglamentos, además, este reglamento señala que serán materias de única instancia no susceptible de recurso alguno, lo que también criticamos ya que el propio Código de Procedimiento Civil consagra el derecho a la instancia, a no ser que una “ley especial” diga lo contrario (art. 187), y en este caso estamos frente a un reglamento.

Entonces, para explicar las ideas recién citadas, desarrollaremos el siguiente esquema:

- i.-) Arbitraje necesario en caso que fracase la mediación; y,
- ii.-) Derecho a la instancia.

En lo que al primer punto se refiere creemos que el Reglamento es antijurídico, por un problema de jerarquía normativa. De más está decir que un reglamento está por debajo de la ley, y las materias de arbitraje forzoso deben

ser establecidas por ley, tal como lo dispone el artículo 227 número cinco del Código Orgánico de Tribunales, que dice: “Deben resolverse por árbitros los asuntos siguientes: 5° Los demás que determinen las leyes”.

Es por esta razón que creemos plenamente aplicable en la especie los mecanismos de recuperación de un nombre de dominio regulados por cuerpos normativos, es decir, creemos que estos tipos de mecanismos prevalecen por sobre aquellos reglamentados por NIC-CHILE (acción de revocación y arbitraje forzoso).

Por último, en lo que se refiere al derecho a la instancia, creemos que NIC-CHILE, dada su naturaleza reglamentaria, no puede privar a los solicitantes de esta vital garantía, ya que el artículo 187 C.P.C es el encargado de señalar su improcedencia.

9.2.- Recomendaciones personales.

Creemos que por problemas de seguridad jurídica y de legitimidad, los nombres de dominio deben regularse por vía de una ley, y por un reglamento,

como sucede hoy en día. Para estos efectos, proponemos que se cree una ley sobre nombres de dominio, o bien, lo que estimamos debería adoptarse a la brevedad, es la reforma de la ley sobre propiedad industrial en aquella parte que regula las marcas comerciales, habida consideración de la similitud que ambos signos distintivos tienen en común.

BIBLIOGRAFIA

- 1.-) Alessandri-Somarriva-Vodanovic; Tratado de los Derechos Reales; Editorial Jurídica de Chile; Tomo I; 1993.
- 2.-) Bardales Mendoza, Enrique; Artículo en revista electrónica "REDI", 1998.
- 3.-) Carbajo Cascon, Fernando; "Conflictos entre los Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet"; Aranzadi Editores; Navarra; 1999.
- 4.-) Cubillos Sigall, Nicolás; Las Marcas Notorias en la Jurisprudencia Administrativa Chilena (1982-1986), 1987; U. Católica de Chile.
- 5.-) Hernández Pérez, Rodrigo; Memoria de Prueba, U Católica de Valparaíso; 2000.
- 6.-) Larraguibel Zabala, Santiago; Tratado Sobre la Propiedad Industrial; Editorial Jurídica Conosur; 1995.
- 7.-) Maestre, Javier; Planteamiento de la Problemática Jurídica de los nombres de dominio. Comentario a la Sentencia dictada en caso "Panavision"; Artículo en Revista Electrónica de Derecho Informático (REDI), 1998.
- 8.-) Ortecho, José Manuel; Artículo en revista electrónica "REDI" (<http://publicaciones.derecho.org/redi>), 1998.
- 9.-) Santa María, Raúl; Apuntes de clases, U. de Chile, 1998.
- 10.-) Carey Claro, Guillermo; Aspectos sobre la naturaleza de los nombres de dominio en Chile; Derecho y Tecnologías de la Información; Univesidad Diego Portales, Fundación Fernando Fueyo Laneri; 2002.