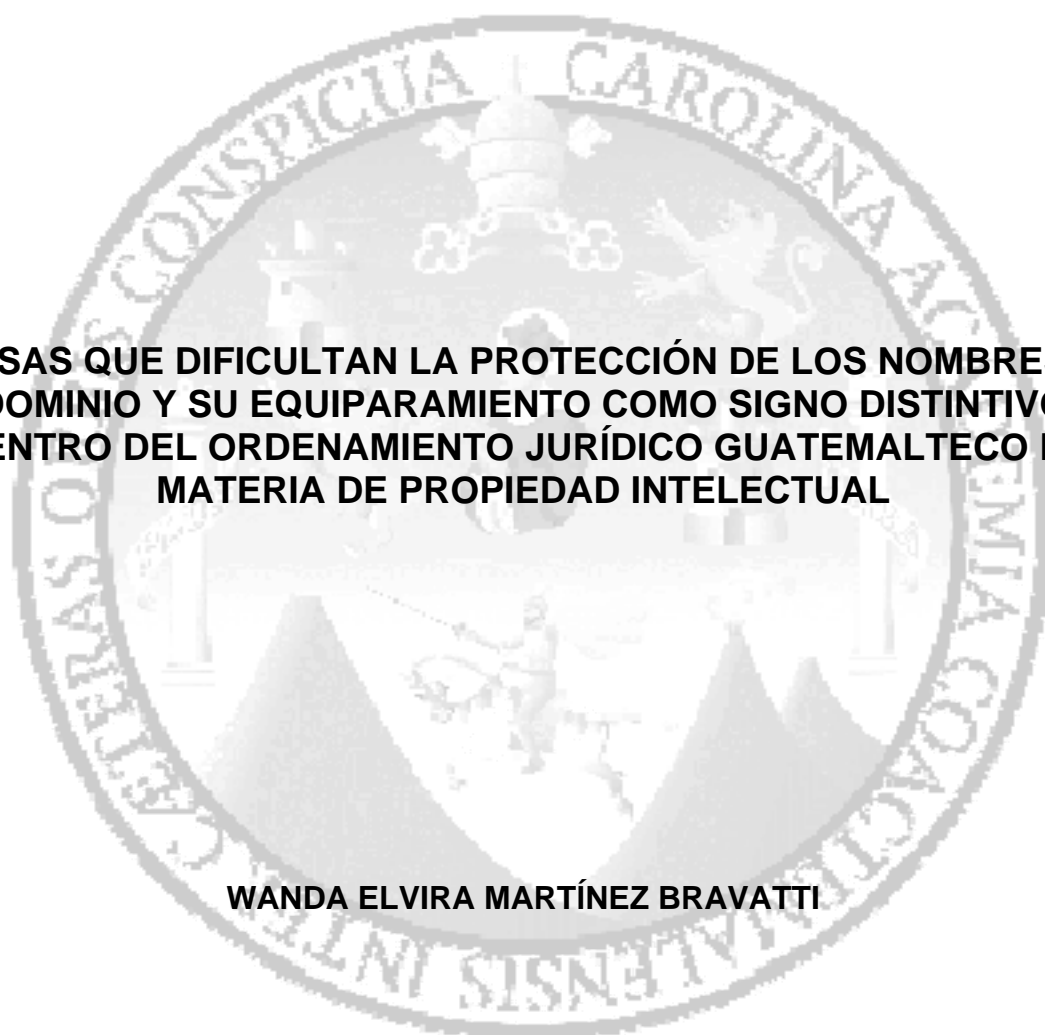


**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



**CAUSAS QUE DIFICULTAN LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE
DOMINIO Y SU EQUIPARAMIENTO COMO SIGNO DISTINTIVO
DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO EN
MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

WANDA ELVIRA MARTÍNEZ BRAVATTI

GUATEMALA, NOVIEMBRE 2009

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**CAUSAS QUE DIFICULTAN LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y
SU EQUIPARAMIENTO COMO SIGNO DISTINTIVO DENTRO DEL ORDENAMIENTO
JURÍDICO GUATEMALTECO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

TESIS

Presentada a la Honorable Junta Directiva

de la

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

de la

Universidad de San Carlos de Guatemala

Por

WANDA ELVIRA MARTÍNEZ BRAVATTI

Previo a conferírsele el grado académico de

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

y los títulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, noviembre 2009.

**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

DECANO:	Lic. Bonerge Amilcar Mejía Orellana
VOCAL I:	Lic. César Landelino Franco López
VOCAL II:	Lic. Gustavo Bonilla
VOCAL III:	Lic. Erick Rolando Huitz Enríquez
VOCAL IV:	Br. Marco Vinicio Villatoro López
VOCAL V:	Br. Gabriela María Santizo Mazariegos
SECRETARIO:	Lic. Avidán Ortiz Orellana

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente:	Lic. Juan Carlos Godínez Rodríguez
Vocal:	Lic. Ronaldo Amílcar Sandoval Amado
Secretario:	Lic. Carlos Humberto de León Velásco

Segunda Fase:

Presidente:	Lic. Edwin Leonel Bautista Morales
Vocal:	Lic. Rafael Morales Solares
Secretario:	Lic. Héctor Manfredo Maldonado Méndez

RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis” (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



Lic. Edgar Armindo Castillo Ayala
3ª. Avenida 13-62 zona 1
Tel. 22327936

Guatemala, 20 de agosto de 2008

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho



Licenciado Castro Monroy:

En cumplimiento a la resolución emitida por la Unidad de Asesoría de Tesis de fecha 16 de junio del año en curso, en la cual se me nombró como asesor de tesis de la bachiller **WANDA ELVIRA MARTÍNEZ BRAVATTI**, quien se identifica con carné número 200110984 sobre el tema "**CAUSAS QUE DIFICULTAN LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU EQUIPARAMIENTO COMO SIGNO DISTINTIVO DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL**", me permito exponer los siguientes aspectos:

- a. Considero que el tema investigado por la postulante es de suma importancia respecto a su contenido científico y técnico, por lo que puede llegarse a la deducción que el mismo no sólo reúne los requisitos exigidos por la normativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, sino además, constituye un buen recurso de información.
- b. La bibliografía empleada fue la adecuada al tema, sus conclusiones resultan congruentes al contenido y las recomendaciones son consecuencia del análisis jurídico de la investigación.
- c. Se empleó en la investigación el método analítico, al tener contacto con toda la información bibliográfica de diferentes autores; el método sintético, al resumir la información que consideró importante y el método inductivo, al alcanzar peculiaridades generales del fenómeno.



- d. En conclusión, el contenido del trabajo de tesis, se ajusta a los requerimientos científicos y técnicos que se deben cumplir de conformidad con la normativa respectiva, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, las conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía utilizada, son congruentes con los temas desarrollados dentro de la investigación, es por ello que al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y el Examen General Público, resulta procedente dar el presente DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis considerando conveniente la impresión del mismo previo dictamen del señor revisor, para que pueda ser discutido en el correspondiente examen público.

Atentamente,

Lic. Edgar Armindo Castillo Ayala

Abogado y Notario

Colegiado No. 6220

Edgar Armindo Castillo Ayala
Abogado y Notario

UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

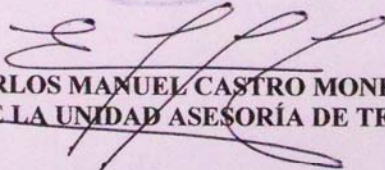
Ciudad Universitaria, Zona 12
GUATEMALA, C. A.



UNIDAD ASESORÍA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Guatemala, treinta de septiembre de dos mil ocho.

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) JOSE ALBERTO REYES GARCÍA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante WANDA ELVIRA MARTÍNEZ BRAVATTI, Intitulado: "CAUSAS QUE DIFICULTAN LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU EQUIPARAMIENTO COMO SIGNO DISTINTIVO DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado (a) para realizar las modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, asimismo, del título de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer constar el contenido del Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, el cual dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estimen pertinentes".


LIC. CARLOS MANUEL CASTRO MONROY
JEFE DE LA UNIDAD ASESORÍA DE TESIS



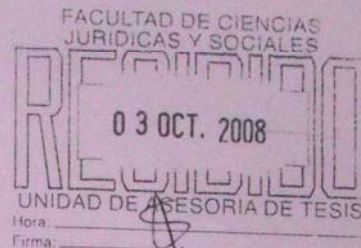
cc.Unidad de Tesis
CMCM/ragm

Lic. José Alberto Reyes García
9ª. Avenida 10-72 zona 1 Edif. Santa Cruz
Tel: 22329386



Guatemala, 1 de octubre de 2008.

Lic. Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.-



Licenciado Castro Monroy:

Tengo el grato honor de informarle a usted, que en cumplimiento de lo dispuesto en la providencia de fecha treinta de septiembre del año en curso, procedí a revisar el trabajo de tesis de la bachiller **WANDA ELVIRA MARTÍNEZ BRAVATTI**, que se identifica con el carné número 200110984, titulado:

"CAUSAS QUE DIFICULTAN LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU EQUIPARAMIENTO COMO SIGNO DISTINTIVO DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL"

En base al Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, el cual indica: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido científico y técnico de las tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, si aprueban o desaprueban el trabajo de investigación y otras consideraciones que estimen pertinentes", me permito opinar:

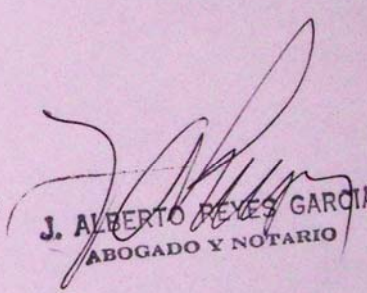
- a. El contenido científico y técnico del tema investigado, además de señalar uno más de los vacíos legales de nuestro sistema jurídico, se adecúa a las normas reglamentarias exigidas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, por lo que constituye un trabajo de tesis que seguramente servirá de fuente de información para los Profesionales del Derecho.



- b. La estudiante Martínez Bravatti utilizó a lo largo de investigación, una integración de los métodos inductivo y analítico puesto que descubrió la esencia del fenómeno, al descomponer y estudiar cada uno de sus componentes para luego obtener las propiedades generales del mismo. De igual manera, empleó el método sintético al resumir toda la información pertinente encontrada en las fuentes bibliográficas recopiladas.
- c. La bibliografía utilizada por la postulante fue congruente al tema investigado, sus conclusiones representan juicios fundamentados en la investigación y las recomendaciones constituyen propuestas íntimamente relacionadas a las apreciaciones suscitadas en las conclusiones.
- d. Finalmente, luego de verificar que el contenido científico y técnico del trabajo es el indicado; la metodología y técnicas de investigación así como la redacción son las adecuadas; las conclusiones y recomendaciones son congruentes y la bibliografía utilizada es la recomendada, me permito emitir **DICTAMEN FAVORABLE**, considerando que el presente trabajo de tesis puede ser aceptado para el Examen Público de Graduación Profesional de la autora.

Deferentemente,

José Alberto Reyes García
Abogado y Notario
Colegio No. 1051


J. ALBERTO REYES GARCÍA
ABOGADO Y NOTARIO

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA



FACULTAD DE CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES

Ciudad Universitaria, zona 12
Guatemala, C. A.



DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, veintiuno de septiembre del año dos mil nueve.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la Impresión del trabajo de Tesis del (de la) estudiante WANDA ELVIRA MARTÍNEZ BRAVATTI, Titulado CAUSAS QUE DIFICULTAN LA PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU EQUIPARAMIENTO COMO SIGNO DISTINTIVO DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO GUATEMALTECO EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Artículos 31, 33 y 34 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.-

CMCM/sllh



DEDICATORIA

- A Dios: Creador y dueño de mi vida, gracias por haberme dado salud, esperanza, fe y fortaleza.
- A mi papá: Por colocarme en el mejor camino iluminando cada paso de mi vida, hoy mi triunfo es el tuyo.
- A mi tía: Quien ha sabido apoyarme siempre luego de un éxito o fracaso, gracias por haberme dado el cariño y calor humano necesario.
- A mi hermano, tío, padrino, primos y sobrinos: Cada uno de ustedes tiene un pedazo de mi corazón.
- A mis amigos: Testigos de una parte de mi vida y comienzo de otras etapas más, gracias por ser fieles amigos, acompañantes y consejeros. En especial a mi amiga Sabrina que siempre tuvo las palabras correctas en los momentos indicados.
- A mis catedráticos: Por enseñarme que detrás de cada logro hay un desafío.
- A la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales: Por haberme permitido crecer en conocimiento.

ÍNDICE

	Pág.
Introducción	i

CAPÍTULO I

1. Internet	1
1.1. Origen.....	1
1.2. Definición	3
1.3. Estructura	5
1.4. Servicios de Internet.....	7

CAPÍTULO II

2. Propiedad industrial	11
2.1. Definición.....	11
2.2. Antecedentes históricos del derecho de propiedad industrial.....	16
2.3. Creaciones que tiende a proteger la propiedad industrial.....	21
2.4. Antecedentes históricos de la marca	25
2.5. La importancia de la marca	27
2.6. Funciones de la marca	29
2.7. Características de la marca	30
2.8. Principios marcarios	32
2.9. Tipos de marca.....	33
2.10. Sistemas de protección de los derechos derivados de la propiedad Industrial	35
2.11. Legislación en materia de propiedad intelectual.....	38

CAPÍTULO III

	Pág.
3. Nombres de dominio.....	41
3.1. Definición.....	41
3.2. Finalidad.....	43
3.3. Estructura.....	43
3.4. Tipos de nombres de dominio.....	45
3.5. Organizaciones relacionadas a la creación y desarrollo de los nombres de dominio.....	46
3.6. Procedimiento para registrar un nombre de dominio.....	54

CAPÍTULO IV

4. Conflicto entre las marcas y los nombres de dominio.....	57
4.1. La distintividad como objeto de derecho.....	58
4.2. Controversias en materia de nombres de dominio.....	68
4.3. Partes que intervienen.....	77
4.4. Políticas para solucionar disputas.....	78
 CONCLUSIONES.....	 81
RECOMENDACIONES.....	83
BIBLIOGRAFÍA.....	85

INTRODUCCIÓN

La historia ha demostrado que los signos distintivos son esenciales para el mundo competitivo del internet y que los cambios tecnológicos son motivo principal de la dinámica evolución de la propiedad intelectual como disciplina jurídica. Sin embargo, aún se hace indispensable la unificación de criterios para el uso de los signos distintivos a escala global. Si bien es cierto que el uso de Internet trae consigo múltiples beneficios, no se puede negar que ha generado también múltiples inconvenientes de tipo jurídico. Uno de los primeros temas en surgir como discusión legal fue el de los conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos. Los nombres de dominio se crearon en el único objeto de servir como direcciones electrónicas en la red con el fin de localizar a un ordenador no importando su ubicación geográfica, sin embargo la influencia del comercio ha provocado que sean tomados como figuras identificadoras de empresas, productos o servicios que se comercializan a través de la red. Los nombres de dominio no son signos distintivos, sin embargo cumplen mismas funciones y tienen mismas características. Se dice entonces que los nombres de dominio constituyen elementos identificadores con un espacio a definir impreciso, mientras que los signos distintivos han tenido un ámbito de aplicación claro ya que no caben dudas sobre el espacio que definen. Esta confusión no provoca más que múltiples conflictos relacionados con competencia desleal, limitando así el desarrollo natural del comercio.

Este trabajo de investigación responde a la interrogante de establecer las causas que impiden que un nombre de dominio sea considerado como signo distintivo, mediante la identificación del principio marcario de distintividad y las características de territorialidad y especialidad, ausentes en los nombres de dominio.

Se logra por ende, la consecución de los objetivos trazados al inicio de esta ardua tarea, puesto que se consigue un conocimiento amplio de los nombres de dominio y de los signos distintos, así como de las instituciones registrales y posibles conflictos relacionados a ellos.

Para poder llevar a cabo dicha labor, se hizo uso de los métodos analítico, sintético e inductivo, pues se dividió el tema por partes para su fácil asimilación, lo que llevó a la obtención de las propiedades generales del mismo y a la esencia del tópico mediante la ayuda de las técnicas de investigación de tipo documental.

El presente trabajo de tesis consta de cuatro capítulos de los cuales, el primer capítulo desarrolla todo lo referente a Internet, su origen, definición, estructura y los servicios que ofrece; el segundo capítulo, es concerniente a la propiedad industrial exponiendo para el efecto su definición, antecedentes históricos, las creaciones que protege y de una manera específica se enfoca en el estudio del signo distintivo más importante, la marca; el tercer capítulo trata de los nombres de dominio, su definición, finalidad, estructura, tipos, organizaciones relacionadas a su creación y desarrollo, y por último los procedimientos de registro; el cuarto capítulo señala el conflicto existente entre los nombres de dominio y las marcas, analiza la posibilidad del estudio de la distintividad como objeto de derecho, las controversias en materia de nombres de dominio, las partes que intervienen, y por último las políticas para la solución de disputas relacionadas a los nombres de dominio.

Con la investigación realizada, se estableció que los nombres de dominio no pueden ser considerados como signos distintivos puesto que carecen de dos principios marcarios fundamentales, la especialidad y la territorialidad.

Se espera que el presente trabajo sirva de fuente para quienes en el futuro decidan avanzar en el estudio de un tema que a simple vista parece simple, pero que en realidad denota una especial complejidad.

CAPÍTULO I

1. Internet

1.1 Origen

El lanzamiento al espacio del primer satélite soviético, el *Sputnik*, en octubre de 1957 puede tomarse como un punto de referencia seguro para el comienzo de la historia de internet. La precisión que requería el envío al espacio de un cohete y su transformación en un satélite artificial de la Tierra era superior a la que exigía el lanzamiento de una bomba nuclear a un objetivo. Aquella conmoción produjo diferentes resultados, que fueron desde los subsidios para desarrollar formas efectivas de entrenamiento de los científicos hasta la creación de una nueva agencia de defensa, la Advanced Research Project Agency, conocida como ARPA por sus siglas en inglés.

En 1962 surge el proyecto de Internet, producto del interés de los Estados Unidos por crear una red militar capaz de soportar las comunicaciones de esta esfera bajo las condiciones de un ataque nuclear procedente de la entonces Unión Soviética y otros países del campo socialista. En ese mismo año, ARPA creó la *Information Processing Techniques Office* (IPTO). La fundación de dicha institución permitió que la agencia de defensa se vinculara con el campo de la computación. En 1966, esta entidad financiaba 17 sitios que mostraban un desconcertante rango de hardware y software; continuar por ese camino crearía gastos innecesarios. Estas condiciones facilitaron la identificación de una red como una posible solución al problema creciente de los costos.

Las redes pueden presentarse de diferentes formas, se conciben generalmente como un sistema estelar con un núcleo o como una telaraña. Sus objetivos principales son comunicar resultados e información, compartir software y facilitar la comunicación entre los individuos de manera eficiente. La primera conexión de la agencia se estableció en 1969, entre la Universidad de California, Los Ángeles y el Instituto de Investigaciones de Stanford. La ARPANET se inauguró en 1972 y creció rápidamente.

En 1973 Larry Roberts estimó que dicha institución ahorró a la comunidad de investigadores norteamericanos cuatro millones de dólares, al evitar la duplicación local de recursos en el tiempo en que los costos de operación de la red eran de tres y medio millones de dólares, incluida la amortización del hardware. Es pues, de esta manera que ARPANET se convirtió en el núcleo de lo que posteriormente sería Internet y también, en una herramienta primaria en el desarrollo de la tecnología del momento.

Establecer una fecha exacta para el nacimiento de Internet puede resultar algo complejo, porque ocurrió por partes. Sin embargo, la publicación de un trabajo conjunto elaborado por *Vinton Cerf* y *Robert Kahn* en 1974 puede tomarse como un punto de comienzo confiable. En este, se sugirió utilizar una forma de protocolo conjunto TCP (*Transmission Control Protocol*) y del IP (*Internet Protocol*).

A inicios de los años 70, los franceses y los ingleses comenzaron sus propios proyectos. El servicio francés era basado en el protocolo X.25, el cual fue adoptado por Gran Bretaña en 1977. ARPA comenzó a adoptar gradualmente el TCP después de 1974 debido a su éxito.

El concepto de una internet con múltiples redes amplias que conectan incontables redes locales se institucionalizó alrededor de 1983, cuando el protocolo que utiliza hoy Internet, el TCP/IP, sustituyó al protocolo *Network Control Program* (NCP). En 1988, la *National Science Foundation* (NSF) había instalado una nueva red amplia llamada NSFNet para servir al sector académico que utiliza el protocolo de comunicaciones de Internet, el TCP/IP.

Entre finales de los años 80 y principios de los 90, ocurrió una explosión de nuevas aplicaciones que transformaron completamente la visión de Internet. En la medida en que se desarrollaron redes nacionales de computadoras, cada vez más amplias, robustas y capaces de servir a comunidades mayores, sus diseñadores se percataron de que si las redes eran, en realidad, un sistema de carreteras, en algún sentido, ellas debían existir mayormente para permitir que sus usuarios alcanzaran destinos de

interés y valor propio. Se produce, desde este momento, un cambio de concepción de la red como un fin, considerándosele entonces como un medio.¹

1.2 Definición

Es una enorme red que conecta redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, permitiendo la comunicación y transferencia de información sin grandes requerimientos tecnológicos ni económicos para el individuo. Para el Doctor Víctor Rojas Amandi la internet “Es un sistema maestro de diversas redes de computación que cumple dos funciones básicas: medio de comunicación y medio de información”.² Así mismo, la Real Academia Española la define como la una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación.

Douglas E. Comer la define de la siguiente manera: “Internet es una biblioteca digital global, intensa y exitosa, de rápido crecimiento, estructurada sobre una tecnología de la información notablemente flexible”.³

La biblioteca digital de Internet ofrece una variedad de servicios que se utilizan para crear, explorar, acceder, buscar, ver y comunicar información sobre un conjunto diverso de temas, que abarca desde resultados de experimentos científicos hasta discusiones sobre actividades recreativas.

La información en la biblioteca digital de Internet puede ser grabada en memorándums, organizada en menús almacenada en documentos de hipermédios o en documentos de texto. Además, la información, accesible a través de la biblioteca digital, puede consistir en datos, incluyendo audio y video, reunidas, comunicados y distribuidos en forma instantánea sin necesidad de almacenarse.

¹ Carbajo Cascón, Fernando. **Conflictos entre Signos distintivos nombres de dominio en internet.** Págs. 10-15

² Rojas Amandi, Víctor Manuel. **El uso de internet en el derecho.** Pág. 1

³ Comer, Douglas E., **El libro de internet.** Pág. 89

Por otra parte, dado que los servicios están integrados y poseen referencias cruzadas, el usuario puede moverse de manera uniforme y continua de la información de una computadora a otra, y de un servicio de acceso a otro.

Se trata pues, de una infraestructura de redes a escala mundial, grandes redes principales y redes más pequeñas que se conectan con ellas. En esta infraestructura participan computadoras de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos personales discontinuados.

Es utilizada por instituciones gubernamentales, educativas, científicas, organizaciones con o sin fines de lucro y cada vez más, empresas privadas con intereses comerciales, haciendo su información disponible a un público de más de 30 millones de personas.

Los equipos que utilizan Internet se encuentran físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo, los cuales se presentan en muchas formas: desde cables de red local, es decir varias máquinas conectadas en una oficina o campus, o bien cables telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra óptica que forman las rutas principales.

Esta gigantesca red se difumina en ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a través de servicios como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien a dónde está conectada. Es por eso que se la conoce vulgarmente con el nombre de autopista de la información debido a que es una ruta en donde podemos encontrar casi todo lo que buscamos en diferentes formatos.

Es importante mencionar que el acceso a los diferentes ordenadores y equipos que están conectados a Internet puede ser público o estar limitado. Una red de cajeros automáticos por ejemplo, puede estar integrada en Internet pero no ser de acceso público, aunque forme parte teórica del sistema.

A manera de resumen, se puede decir que Internet es una interconexión de redes informáticas que le permite a las computadoras conectadas comunicarse directamente entre sí.

La definición de Internet suele ser mayormente técnica pero existen muchos aspectos relevantes que ésta no abarca; entre ellos su evolución y el impacto social que este medio de comunicación ha generado. Se asegura que ésta ha sido revolucionaria, pero no existe información sobre su futura evolución, y esto se debe a que esta herramienta es impredecible.

Lo que sí se puede afirmar es que los costos para su conexión serán cada vez más accesibles y por eso se convertirá en el principal medio masivo de comunicación. Allí tendremos combinados todos los servicios se estima también que serán más baratos los dominios y que la mayor parte de la publicidad se transmitirá hacia los blogs, comunidades y *sites* que estén mejor optimizados.⁴

1.3 Estructura

La Internet es una red centralizada que no está regida por ningún organismo en particular, sin embargo eso no quiere decir que no se encuentre en constante mantenimiento ni que no sea monitorizada. Es en sí una colección de redes de diversos tamaños y clases. De hecho su nombre su nombre viene de la idea de redes interconectadas (*inter-net*). Su estructura parece una tela de araña en la cual unas redes se conectan con otras sin una jerarquía aparente. Su estructura se integra con los siguientes elementos:

a. Proveedor de servicio de internet: “Se trata de una empresa dedicada a brindar, mediante la obtención de licencias, el acceso a la Internet para que puedan conectarse a ella los usuarios o las redes que estén pagando por este servicio. El costo que el

⁴ María Zabale, Ezequiel; Arreche, María Karina. **Nombres de dominio**. Págs. 8 -11.

usuario paga es un costo menor al que la empresa absorbe por la conexión y distribución del mismo. También, se encarga de dar mantenimiento para que el acceso funcione de una manera correcta.”⁵

b. El cibernauta: “Es la persona usuaria de la Internet ya que se conecta por medio de su ordenador utilizando los recursos que la red le proporciona.”⁶

c. Servidor: El término servidor se refiere al ordenador físico cuyo propósito es proveer datos de modo que otros usuarios puedan utilizarlos mediante sus máquinas según sus necesidades. Un servidor tiene una dirección IP estática que no cambia con frecuencia. Todas las máquinas en Internet son o servidores o clientes. Las máquinas que proveen de servicios a otras máquinas son servidores, y las máquinas que se usan para conectarse a esos servicios son los clientes.⁷

d. *Backbone* de red: “Es la infraestructura de la transmisión de datos en una red o un conjunto de ellas en Internet. Se trata de una agrupación de líneas de datos de alta velocidad que conectan redes mayores de computadoras a nivel mundial. También llamadas *columnas vertebrales*, los *backbones* funcionan como rutas que transportan la mayor parte del tráfico de información en la red. Forman el sistema más grande de redes y son propiedad de los mayores proveedores de servicio de Internet.”⁸

e. Protocolo de internet: “Toda máquina en Internet tiene un único número que le identifica, que se llama una dirección IP. El término IP significa *Internet Protocol* o protocolo de Internet, que es el lenguaje que los ordenadores usan para poder comunicarse en la red de redes.”⁹ Un protocolo es un modo predefinido para que alguien que quiera utilizar un servicio, se pueda comunicar con dicho servicio.

⁵ Comer. **Ob. Cit**; Pág. 20

⁶ Wyatt, Allen L. **La magia del internet**. Pág. 25

⁷ Comer. **Ob. Cit**; Pág. 21

⁸ Wyatt. **Ob. Cit**; Pág. 26

⁹ Comer. **Ob. Cit**; Pág. 30

Un protocolo de Internet es el responsable de enviar la información a otras computadoras en paquetes. Un paquete es como un sobre que tiene una cierta cantidad de información y otra información añadida, como las direcciones de los emisores y de los receptores.

f. Protocolo de transmisión protocolo internet (TCP/IP): Es el conjunto de protocolos de transporte tradicionales para internet. El nombre TCP / IP Proviene de dos protocolos importantes, el Protocolo de control de la transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP). Todos juntos llegan a ser más de 100 protocolos diferentes. Permite que todos los ordenadores pertenecientes a la red, se mantengan al mismo nivel, evitando así que un punto central tenga a su cargo la administración de la información.

La principal característica del TCP/IP es que establece la comunicación por medio de paquetes de información. Cuando un ordenador quiere mandar a otro un archivo, lo primero que hace es partirlo en trozos pequeños y posteriormente enviar cada trozo por separado. Cada paquete de información contiene la dirección en la red donde ha de llegar. El TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez en 1972 por el departamento de defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo en el ARPANET una red de área extensa del departamento de defensa.

1.4 Servicios de internet

La Internet ofrece una gran gama de servicios de los cuales el usuario puede sacar provecho, las más utilizadas son: *World Wide Web*, Correo electrónico, Protocolo de transferencia de archivos, Telnet, función de charla, grupos de discusión o de Noticias y los *Blogg*. A continuación se explica brevemente cada uno de ellos.

a. World Wide Web (www): Este servicio no estaba incluido en Internet inicialmente, pero es el que más ha contribuido a la difusión de la red, hasta el punto de que hablar de Internet sea, para muchos, prácticamente equivalente a hablar de WWW, como también se le conoce. Es un conjunto de miles y miles de documentos multimedia

situados en computadoras de todo el mundo, a los cuales es posible acceder utilizando un programa denominado navegador.

Estos documentos se caracterizan por estar escritos en un lenguaje especialmente desarrollado para ello, *HyperText Markup Language* (HTML), y por contener enlaces hipertexto es decir, palabras subrayadas e imágenes recuadradas y diferenciadas del resto, que al pulsar sobre ellas con el botón del ratón, conducirán a otros textos, imágenes o documentos, formando así todos ellos, una gran tela de araña mundial.

b. Correo Electrónico (*E-mail*): Es tal vez el principal servicio de Internet, y sin duda el de mayor importancia histórica. El *e-mail* (*electronic mail*), es un sistema de tránsito de información con características similares al correo convencional, pero con ciertas ventajas y desventajas respecto de éste. Sirve para enviar y recibir mensajes a otros usuarios, y por eso no hay nunca dos nombres iguales.

La primera parte de una dirección identifica habitualmente a la persona y la segunda a la empresa u organización para la que trabaja, o al proveedor de Internet a través del que recibe la información.

Para describir su funcionamiento básico, se puede decir que cada usuario de e-mail dispone de una casilla virtual propia y privada alojada en el servidor de su proveedor de conexión, y mediante un software, el cliente de e-mail, puede redactar, enviar, recibir y contestar cartas electrónicas a otros usuarios del mundo entero.

La principal ventaja respecto del correo convencional es que estas cartas virtuales pueden atravesar distancias enormes en cuestión de segundos sin la intervención de terceros; es decir, el remitente coloca su mensaje en el servidor y éste es automáticamente enviado al servidor del destinatario, quien lo tendrá inmediatamente a su disposición, ya que tiene acceso privado, exclusivo y constante a su casilla.

La desventaja de este sistema de correo virtual, respecto del correo convencional, radica en que por tratarse de un sistema que funciona exclusivamente en el ámbito informático, sólo pueden transferirse elementos electrónicos; pero eso, a su vez posibilita que en un e-mail se puedan adjuntar todo tipo de archivos o documentos informáticos (documentos de texto, de audio, gráficos, programas, etc.)

c. Protocolo de transferencia de archivos (*File Transfer Protocol*): Nos permite enviar archivos de datos a través de la red de una manera eficaz y rápida desde un servidor hasta el ordenador de un usuario. Esta opción exige conocer el servidor *File Transfer Protocol* desde el que se desea descargar los archivos, y en algunos casos estar autorizados mediante un nombre de usuario y una contraseña. Usualmente se utiliza para la actualización de páginas web instaladas en servidores de uso público.

d. Telnet: Es un nombre de protocolo estándar de red que permite acceder a ordenadores distantes en Internet a los cuales se tiene acceso. Una vez que se ha accedido a un sistema distante, se pueden descargar ficheros y realizar las mismas funciones que si se estuviese directamente conectado al ordenador distante. Mientras se está conectado, todo lo que se escribe, se envía al terminal remoto y todo lo que el terminal remoto envía se visualizará en la pantalla del sistema local. En la actualidad se encuentra ya casi en desuso.

e. Función de charla: El servicio de charla o *chat*, como es comúnmente conocido, permite la comunicación instantánea escrita entre dos o más personas a través de Internet. En lugar de utilizar la voz para comunicarse se utiliza el teclado y la pantalla del ordenador, aunque los participantes puedan estar a miles de kilómetros de distancia unos de otros, la conversación se lleva a cabo en tiempo real.

El usuario se conecta a un servidor y entra a un canal específico donde se encuentran otros usuarios de donde puede bajar música gráfico y texto y los usuarios muestran sus emociones con caracteres del teclado. A estos caracteres se les llama emoticones.

Entre las modalidades existen habitaciones para charla, o canales de conferencia electrónicas, en los que se conversa sobre un tema en particular como ciencia - ficción, tecnología, cine o chistes, cuando un mensaje es escrito en una sección aparecen casi simultáneamente en las pantallas de los usuarios interlocutores.

f. Grupos de discusión o de Noticias (*News*): Las *News* son un lugar donde es posible intercambiar información sobre un tema específico, y donde se puede aprender muchas cosas gracias a la colaboración que impera entre los usuarios. Para entrar en las *News* hay que configurarse un programa de correo proporcionando ciertos datos tales como la dirección de correo y el servidor de news que nos ha proporcionado nuestro proveedor. Luego hay que elegir el tema en el que se quiera participar y por último enviar las opiniones respectivas.

g. *Blogg*: “**Se** trata de un sitio en la red conformado por entradas individuales que contienen comentarios, noticias, videos, vínculos, conocimientos o pensamientos del editor del sitio, los cuales pueden ser ampliados o comentados por los lectores del blog en la sección de comentarios, todo esto bajo un estricto control del editor que es quien decide el contenido que va a aparecer en su blog.”¹⁰

¹⁰ Wyatt. **Ob. Cit**; Pág. 28

CAPÍTULO II

2. Propiedad industrial

2.1 Definición

Haciendo uso de su intelecto, el hombre, a lo largo de su historia, ha creado obras de diferente naturaleza, es decir, dentro de la música, la literatura y la ciencia, así como inventos y marcas relacionadas con la industria y el comercio. Tanto las creaciones musicales, literarias, científicas, como las relacionadas con la industria y el comercio, deben ser protegidas jurídicamente.

Sin embargo, dichas creaciones son de naturaleza diferente y, por lo tanto, clasificadas en dos ramas distintas, de acuerdo al tipo de creación: el derecho de autor, que protege a las primeras, y el derecho de la propiedad industrial, que ampara a las segundas. Estas dos grandes categorías vienen de un mismo tronco común: La propiedad Intelectual.

“Básicamente el sistema de propiedad intelectual se articula sobre privilegios exclusivos que el estado otorga a los autores, configurando de hecho distintos grados y formas de monopolio temporal sobre la comercialización y explotación del producto de sus creaciones y en algunos casos también sobre los *usos* que de esas creaciones hagan sus legítimos compradores.”¹¹

No se puede ampliar sobre la propiedad industrial sin antes expresar el concepto de propiedad intelectual, la cual tiene relación con las creaciones de la mente. Se puede definir entonces a la propiedad intelectual como un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos,

¹¹ Baylos Corroza, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial**. Pág. 14

procedimientos o diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

Antequera Parilli define a la Propiedad Intelectual como “La disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creador, así como de sus actividades afines o conexas.”¹²

De una manera general, se dice que la propiedad intelectual es la forma bajo la cual el Estado protege el resultado del esfuerzo creador del hombre y algunas de las actividades que tienen por objeto la divulgación de esas creaciones.

El Artículo dos del convenio por el que se crea la Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), define a la propiedad intelectual como un conjunto de derechos relativos a las creaciones y actividades enumeradas en ese cuerpo normativo y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

La propiedad intelectual, en sentido estricto, abarca aquella parte del ordenamiento jurídico que define las creaciones humanas protegidas en el campo literario y artístico, así como en el campo de la industria y el comercio; el nivel de protección que se reconoce a cada una de ellas; los requisitos que en cada caso permiten acceder a esa protección; y las condiciones a que queda sujeto su ejercicio y su tutela legal.

La expresión de propiedad intelectual, involucra tanto ideas, concepto y expresiones creadas por la inteligencia humana, es decir, frutos del intelecto pertenecientes a sus creadores. Dichas creaciones, cuando están protegidas por la comunidad en general, se convierten en propiedad intelectual, desarrollando un papel importante en el desarrollo económico.

¹² Antequera Parilli, Ricardo. **La propiedad industrial y sus diversas facetas**, Pág. 1

El concepto de propiedad en este caso, es mucho más amplio y abarcativo que la idea de dominio sobre una cosa. Aún cuando la protección jurídica de la propiedad incorporal toma una forma algo distinta de la propiedad ordinaria, se sigue una misma idea, la cual es la protección jurídica al goce de una cosa.

El titular del derecho incorporal tiene la misma posición que el propietario respecto a la cosa corporal. Su derecho es primario y pleno.

El término propiedad ha sido extendido a las cosas incorporales para designar el derecho exclusivo de usar y disponer de ellas. Se entiende que todos los actos o relaciones de derecho patrimonial, han tenido originariamente por objeto la cosa visible, palpable, formando el objeto primero y natural del derecho y de toda disposición jurídica.

Sin embargo, los bienes inmateriales, prescindiendo de ciertas modificaciones correspondientes a su naturaleza particular, son también objeto, en cuanto a la extensión de su contenido, de un dominio de su titular, de la misma manera que ocurre en los bienes materiales, es decir, que el titular se encuentra en la misma situación que el propietario de la cosa corporal respecto de ésta.

Ahora bien, la propiedad intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho de autor y la propiedad industrial.

El derecho de autor es el conjunto de disposiciones legales que permiten al autor de una obra, a los artistas, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión, evitar que otros comercialicen, sin su autorización, su expresión creativa, su interpretación o el trabajo de divulgación de sus expresiones creativas e interpretaciones.

La propiedad industrial comprende un conjunto de disposiciones cuyo objeto es la protección de las creaciones que tienen aplicación en el campo de la industria y el

comercio (invenciones, signos distintivos, dibujos y modelos industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados) y la protección contra la competencia desleal, incluyendo aquellos actos que infringen los llamados secretos industriales o secretos empresariales.

Esta rama de la propiedad intelectual otorga el privilegio de usar en forma exclusiva y de manera temporal las creaciones técnicas nuevas y los signos distintivos de los productos, los servicios y la empresa.

Se compone de tres grupos reconocidos como elementos del mismo. El primer grupo lo constituyen las creaciones industriales nuevas que se protegen mediante patentes de invención. Se trata de invenciones de aplicación a cualquier campo ya sea materia viva o muerta, tanto para productos como para procedimientos y para modelos de utilidad o diseños industriales.

Estos derechos tienen una duración temporal establecida por ley sujetándose al cumplimiento de ciertos requisitos y al finalizar su vida legal pasan al dominio público.

El segundo grupo está constituido por los signos distintivos, creaciones intelectuales diferenciadoras de productos o servicios, más adelante se detallarán con detenimiento.

Finalmente, el tercer grupo lo constituye la represión de la Competencia Desleal el cual trata del embate directo a los actos de competencia contrarios a los usos honrados en materia industrial o comercial. El objeto de propiedad industrial es toda aquella creación original de carácter científico, literario o artístico.

El derecho de autor no protege las ideas sino la plasmación de las mismas. Asimismo, los derechos de propiedad industrial se adquieren por su válido registro, el derecho de autor nace desde el momento de concepción de la obra.

Es así, como la propiedad industrial designa los derechos sobre bienes inmateriales que se relacionan con la industria y con el comercio y a su vez determina los nuevos productos o procedimientos que por su originalidad y utilidad deben ser de provecho exclusivo para su inventor.

Para ser más específico, se dice que la propiedad industrial protege todo lo relacionado a las creaciones intelectuales innovadoras destinadas a la identificación de productos o servicios ofrecidos al mercado. Es decir, que los creadores se ocupan de generar aplicaciones a la industria y agregar comodidad a su entorno.

Es importante mencionar que la propiedad industrial protege los productos del ingenio humano, pero no a los objetos en sí mismos, sino al derecho que tiene el inventor sobre esos bienes, pues el individuo como inventor debe tener una ventaja sobre los terceros que hacen uso de ellos, ésta se traduce, en poder obtener provecho económico por compartirlo con los demás.

La propiedad Industrial ampara la protección de la creatividad, la invención e ingenio que son las pertenencias más valiosas de cualquier persona. Por otra parte, el interés general exige que las concesiones exclusivas de propiedad industrial no sean perpetuas, y ello determina que las leyes concedan a los derechos citados un tiempo de duración distinto según las distintas modalidades que discriminen esta propiedad especial y temporal.

Esta situación la contempla Alcubilla en su definición: “constituye la propiedad industrial del derecho atribuido a determinadas personas para explotar exclusivamente, durante cierto número de años, las industrias objeto de él; y también la facultad de usar privativamente las marcas, señales o títulos que designan la procedencia de los artículos fabriles o comerciales”.¹³

¹³ Cabanellas, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**, Tomo III, Pág. 408.

Habiendo expuesto todo lo anterior, se puede establecer como una definición de propiedad industrial la siguiente: Es el conjunto de derechos y facultades que recaen sobre bienes de carácter inmaterial que tienen aplicación directa en la industria y el mercado y que atribuyen una facultad exclusiva de explotación.

2.2 Antecedentes históricos del derecho de propiedad industrial

La propiedad industrial, ha existido desde la antigüedad, pero su evolución ha sido muy lenta ya que se trata de una rama del derecho que se ha dado a conocer tardíamente.

La voluntad pública de conferir el carácter de propiedad a los productos de la mentes es muy antigua, mas ni la evolución de esta voluntad, ni el impacto económico de esta protección han sido rastreados en forma completa, sin embargo, el crecimiento económico y el desarrollo industrial han propiciado que actualmente esté adquiriendo un mayor impulso y por ende una mejor protección legal.

Los derechos intelectuales se desconocen hasta el siglo XV cuando se descubre la imprenta, la que permite conservar la palabra y pensamiento de los hombres, mediante su reproducción y difusión, originándose el sistema llamado de los privilegios, sistema que estuvo vigente en España e Italia durante los siglos XVI a XVIII y el cual consistía en un permiso que el Estado otorgaba a los autores para imprimir y vender sus obras, de acuerdo a ciertas condiciones y previo a un detenido examen del texto; establecía sanciones severas a los infractores de dichas disposiciones o a los que publicaran sus obras sin haber tramitado y obtenido el debido privilegio.

Este sistema formalista se adoptó en América debido a la influencia de España. Se caracterizó por ser restringido pues se encontraba sujeto a la censura eclesiástica, dando origen a una persecución despiadada a los autores considerados contrarios a la religión católica.

En 1752 se promulgó una resolución para los reinos de Castilla y Aragón en la que se establecían ciertas reglas con respecto a los impresores de libros y a las ventas de los mismos. El privilegio de impresión se concedía por un término de diez años y era prohibida la introducción de libros que fuesen impresos en otros lugares, por lo que se exigía para el efecto la licencia especial del Consejo de Castilla.

En 1813 se dictó la ley de Propiedad Intelectual, luego se elaboró un reglamento sobre la imprenta en 1834, posteriormente se hizo una serie de reformas en los años 1847 y 1879, sin embargo el sistema de privilegios se conservó hasta el surgimiento de la teoría de la Propiedad, en la época de la Revolución Francesa, pues se reconoció mediante la ley de 1793 la propiedad literaria y artística, considerándola como la más apropiada para la protección de los derechos del autor.

“En el desarrollo histórico del derecho de propiedad industrial se encuentran tres períodos bien definidos, un primer período que comienza con la edad moderna hasta la Revolución Francesa; un segundo período que se delimita a partir de 1789 hasta 1883 habiendo sido en este año la constitución de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial. Las disposiciones sustantivas de esta convención corresponden a tres principales categorías: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes. Se considera que este convenio junto al Acuerdo sobre derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio constituyen los dos acuerdos internacionales de mayor peso en materia de propiedad industrial.

El tercer período se caracteriza por la depuración de los aspectos contemplados en el convenio mencionado anteriormente mediante el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 1891, el cual tenía como finalidad crear una alianza denominada unión para la inscripción y protección de marcas a nivel internacional, ya que se pretendía una proyección geográfica mayor en lo que a protección de marcas se refiere, es decir que el propietario de una marca podía tener exclusividad en la explotación de su derecho, más allá de las fronteras de su país de origen.

En este período se constituye la Organización Mundial de la Propiedad Industrial y surge una gran oleada de convenios, arreglos y adaptación de marcos jurídicos a nivel internacional. Así mismo, se realizó una a tercera convención denominada Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial, que se celebró en Washington en 1929. En esta convención no solo se contempla la protección de las marcas y nombres comerciales, sino también se contempla todo lo relacionado con las falsas indicaciones de origen, procedencia geográfica y normas tendentes a la represión de la competencia desleal previendo incluso sanciones con el fin de castigar actos lesivos a la competencia legítima.”¹⁴

a. El derecho de propiedad industrial en Guatemala

La evolución del derecho de propiedad industrial en Guatemala se ve determinada por la influencia de diversos convenios, leyes específicas y el reconocimiento de convenios que Guatemala, sin adherirse o ratificarse, ha adoptado en algunos cuerpos legales internos.

Como punto de partida se tiene entonces la Unión de París para la Propiedad Industrial y posteriormente el Arreglo de Madrid relativo al registro de marcas, ya que fueron los que influyeron directamente en Guatemala.

La Unión de París para la Propiedad Industrial, mejor conocida como Convenio de París, fue establecida en 1883 con la finalidad de que los titulares de patentes, marcas o diseños industriales, quedaran protegidos con un solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión. El objeto de este convenio fue la regulación de las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen y la represión por la competencia desleal.

¹⁴ Baylos Corroza. **Ob. Cit**; Pág. 22

El Arreglo de Madrid relativo al registro de marcas fue establecido en 1891 y su objetivo fue ampliar la protección que otorga un registro nacional a otros países. Con esto se presentó una corriente novedosa de regular por primera vez actividades comerciales especiales dentro del derecho mercantil.

Posteriormente se dan algunas enmiendas al Arreglo de Madrid provocando que Guatemala participe reconociéndolos aunque de manera tardía.

En 1929 se realizó una tercera convención producto de la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica denominada Convención General Interamericana de Protección Marcaria Comercial, la que se llevó a cabo en Washington participando diversos países como Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Uruguay, República Dominicana, Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Haití, Colombia, Brasil, México, Nicaragua, Honduras, Estados Unidos y Guatemala.

Esta Convención sustituyó a la Convención de Buenos Aires de 1910 y la Convención de Santiago de 1923. Quizás la razón principal de esta sustitución, fue el hecho de que en las dos antecesoras a la Convención de Washington se previó, junto con la disposición de normas sustantivas, la creación de la Oficina Interamericana de Marcas para crear un sistema regional de registros marcarios.

Ello en realidad provocó la escasa ratificación de las mismas, al no haberse podido implementar realmente el funcionamiento de dicha oficina. Por tal razón, cuando se reunió la Conferencia Panamericana en la capital de los Estados Unidos de América, se decidió separar esos aspectos en dos textos legales distintos. La Convención propiamente dicha recogió todas las normas de tipo sustantivo, mientras que el Protocolo a dicha Convención contemplaba los aspectos relativos al pretendido registro interamericano.

Su ámbito de aplicación fue amplio, ya que no solo contemplaba la protección de las marcas y nombres comerciales, sino además se regulaba lo relacionado a las falsas

indicaciones de origen y procedencia geográficas y la competencia desleal, estableciendo normas tendientes a la represión de estos dos últimos aspectos, previendo inclusive un capítulo sobre sanciones con el fin de castigar la utilización de falsas indicaciones de origen o actos lesivos a la competencia legítima.

En 1957 se llevó a cabo el Arreglo de Niza el cual es de suma importancia para el desarrollo de la propiedad industrial. Tuvo como propósito simplificar el registro de marcas sobre todo para empresas o solicitantes que desearan registrar marcas en diversos países, este Arreglo describió la clasificación de productos de fabricantes o comerciantes y por otro lado servicios de manera uniforme para los países contratantes, de esta manera las listas de clasificación de estos productos y servicios eran las mismas para diferentes países.

De esta manera pues, se dio un marco específico de clasificación flexible de todos los productos del mercado, ya que en fases posteriores podía ser modificada o completada por parte de un comité de expertos nombrado por los estados participantes en el Arreglo. Para poder mantener la Clasificación de Niza al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. La novena edición está en vigor desde el uno de enero de 2007. Dicha clasificación consiste en un total de cuarenta y cinco clases diferentes, las primeras treinta y cuatro protegen productos y las once restantes, servicios. Así mismo, esta clasificación se subdivide en varios productos y servicios de manera unitaria y particular en un índice alfabético las cuales constituyen más de once mil seiscientos indicaciones.

En 1968, los países de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala efectuaron una convención denominada Convenio Centroamericano para la Protección de la propiedad industrial, el cual tuvo por objeto establecer en el territorio centroamericano un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales, y expresiones o señales de propaganda y la competencia desleal en tales materias. Así mismo adoptó las mismas tendencias proteccionistas que al derecho de propiedad industrial se le habían otorgado para aquel entonces.

Se establecieron conceptos y clasificaciones en dicho convenio, así como, procedimientos administrativos novedosos y bien estructurados respecto de los requisitos y formalismos de inscripción.

2.3 Creaciones que tiende a proteger la propiedad industrial

El estudio de la propiedad industrial abarca diferentes aspectos siendo las siguientes: Signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos empresariales y competencia desleal.

Para poder tener una idea general de cuáles son las creaciones que la propiedad industrial tiende a proteger, se explicará brevemente cada una de ellas.

a. Signo Distintivo: “Es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo visible, o bien una combinación de ellos, que sirva para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Existen varias clases de signos distintivos: marca, nombre comercial, emblema, expresión o señal de publicidad y denominación de origen.”¹⁵

a.1 Marca: es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente. El Artículo siete del Convenio centroamericano para la protección de la propiedad industrial la define como todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular.

¹⁵ Baylos Corroza. **Ob. Cit;** Pág. 29

De igual manera, la Licenciada González Chacón se refiere a la marca como todo signo distintivo, palabra o combinación de palabras o cualquier otro medio gráfico o material que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular. Por ser éste el tema medular de la presente tesis, es menester ahondar en su conceptualización, por lo que se dedicará un espacio especial a la importancia, características y demás consideraciones relacionadas a la misma.

a.2 Nombre Comercial: se trata de un signo denominativo o mixto con el que se identifica y distingue una empresa. “Es el nombre usual amparado por la ley y debidamente inscrito con el cual el comerciante, en su intención de distinción aplica a un producto o servicio de su producción en su actividad profesional.”¹⁶ Es el signo diferenciador externo de una empresa. En el derecho español el nombre comercial es el que una persona utiliza para el ejercicio del comercio y del que se sirve para firmar las transacciones mercantiles. Tiene pues, la misma función diferenciadora del nombre civil.

a.3 Emblema: Consiste en un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa.

a.4 Expresión o señal de publicidad: Toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores.

a.5 Denominación de Origen: es una indicación geográfica usada para designar un producto originario de un país, región o lugar determinado. Jalife Dajer se refiere a la denominación de origen como “La designación geográfica de nombre de países, regiones, estados, ciudades y localidades así como el nombre de ríos montañas y demás accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre, aplicada a un

¹⁶ Pacon, Ana María. **Los Derechos sobre el Nombre Comercial.** Pág. 41

artículo o producto no natural, o que siéndolo es obtenido para consumo proporcionado por la naturaleza proveniente de aquel lugar en mención.”¹⁷

b. Patentes de invención: una patente de invención es el título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor y que le permite explotar el invento. Una invención es una creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza. “Una invención es el desarrollo de una solución práctica a una necesidad o problema técnico”.¹⁸

Las patentes tienen como objetivo principal incentivar a quienes invierten tiempo y dinero en la investigación y desarrollo de nuevos productos o procedimientos, garantizándoles su reconocimiento como inventores y el derecho a la explotación exclusiva de su creación. A cambio de la concesión de una patente por parte del Estado, el inventor debe proveer una descripción completa de la invención, en lenguaje lo suficientemente claro como para que cualquier persona con conocimientos en el campo al que pertenezca la invención pueda reproducirla. De esta forma, cualquier persona podrá fabricar el producto o utilizar el procedimiento patentado, una vez vencida la protección conferida.

c. Modelo de utilidad: es toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de una parte del mismo, que le proporcione algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso. “Son protegibles como modelos de utilidad las invenciones que consistan en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o aplicación”.¹⁹

Es una invención con menor nivel inventivo que se define como toda mejora o innovación en la forma, configuración o disposición de elementos de algún objeto, o de

¹⁷ Jalife Dajer, Mauricio . **Régimen Legal de las Denominaciones Geográficas**. Pág. 55

¹⁸ Clarke, Modet, **Los derechos de la propiedad industrial e intelectual**. Pág. 8

¹⁹ **Ibid**, pág. 14

una parte del mismo, que le proporciona algún efecto técnico en su fabricación, funcionamiento o uso. Según las leyes, pueden ser considerados modelos de utilidad los utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente o nuevas ventajas en cuanto a su utilidad. Quedan excluidas de esta categoría, por lo tanto, las creaciones puramente estéticas.

d. Diseño Industrial: es un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Mediante el Diseño Industrial se protege la creación de forma, la apariencia de todo, o parte, de un artículo, ya sea bidimensional o tridimensional. El diseño industrial puede ser de dos tipos: dibujo industrial o modelo industrial.

d.1 Dibujo industrial: Toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto industrial o artesanal con fines de ornamentación y que le den apariencia particular y propia. La incorporación de dichos elementos al producto es exclusivamente confines de ornamentación, como en el caso de los diseños en textiles y los diseños de modas.

d.2 Modelo industrial: Forma tridimensional, que sirve de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines técnicos. Son aquellos que proveen al producto de una apariencia original a través de una forma tridimensional, siempre que esa forma no implique efectos técnicos o que haya sido concebida por consideraciones o exigencias de orden técnico, como el diseño de un teléfono, de un mueble, de un automóvil, o un aparato electrodoméstico.

e. Secreto empresarial: es cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea y que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de servicios y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

“El secreto empresarial es toda información confidencial que otorga a una empresa una

ventaja competitiva.”²⁰ Para considerar algo como secreto empresarial debe tratarse de una información no accesible, de conocimiento útil, relevante, identificado, descrito y registrado en soporte material. El secreto de empresa engloba dos diferentes tipos de secretos: Secretos industriales y secretos comerciales.

e.1 Secretos industriales: consiste en un conjunto de conocimientos técnicos que afectan a la manera de fabricar un determinado producto, aplicar un determinado procedimiento o prestar un determinado servicio.

e.2 Secretos comerciales: “comprende todo lo que afecta a vida y manejo de la empresa; a saber: organización interna de la empresa, relaciones entre empresa-proveedores y empresa- clientela, técnicas de venta.”²¹

f. Competencia Desleal: Es cualquier práctica contraria a los usos y prácticas honestas del comercio destinada a obtener una participación mayor en el mercado, mediante publicidad falsa o engañosa, empleo de marcas de una empresa rival, fijación discriminatoria de precios, venta por debajo del costo, o la adopción de cualquier otro medio que aproveche injustamente y de mala fe la situación de una empresa competidora.

2.4 Antecedentes históricos de la marca

La práctica de marcar objetos se remonta a tiempos inmemorables. En realidad, la idea y la costumbre de señalar los objetos fabricados con algún signo indicador del artífice o del taller donde fueron elaborados, es tan antigua como el hombre. Los primeros antecedentes que tenemos de ello, se refieren al marcado de ganado.

De igual manera, la Arqueología ha descubierto innumerables signos o marcas de fabricación estampadas en toda clase de objetos principalmente en vasijas, utensilios

²⁰ **Ibid**, pág. 31

²¹ **Ibid**.

domésticos, armas, tarros de ungüentos y colirios, etc. En Mesopotamia y Egipto, los ladrillos, las tejas y otros elementos utilizados en la construcción eran marcados con el nombre del monarca que los reinaba o con un símbolo que indicaba el proyecto al cual estaban designados.

En la antigua China era utilizado el signo distintivo como forma de señalar el nombre del autor, lugar de fabricación y destino de las piezas de porcelana que se producían. En Grecia y Roma, los jarros de cerámica tenían en su asa el nombre del país de origen. Tal vez lo que más pueda acercarse al concepto moderno de marca que hoy se conoce son los signos escritos en las lámparas de aceite. Dichas lámparas se encontraban dentro de los principales artículos de exportación de Roma.

En principio, dichos signos no tenían otra finalidad mas que la de servir a los anhelos del fabricante o del artista de afirmar su personalidad y ganar correspondiente fama. Sin embargo, con el tiempo, el carácter jurídico de la institución fue afirmándose. En el imperio Romano, la *Lex Cornelia* penaba la asunción y el uso de nombre falso.

En la edad Media, fueron mucho más abundantes los signos y marcas individuales, colectivas y gremiales y por ende más claro su significado jurídico. En este período, el uso de las marcas se vincula especialmente a las corporaciones, las que dieron un carácter obligatorio al uso de tales signos.

Se presume que las primeras leyes que regularon el uso de las marcas tuvieron sus orígenes en las compañías medievales, sin embargo no pueden precisarse. Una de las posibles disposiciones marcarias europeas de esa época fue una Carta Real que el rey de Aragón, Pedro IV, dirigió en 1386 al magistrado de Barcelona disponiendo que los tejedores marcasen los extremos de las piezas de los tejidos con la marca o signo de Barcelona, a fin de evitar fraudes o engaños entre los mercaderes.

Con la llegada de la Revolución Industrial, la distribución de productos cambió significativamente y con ello la marca adquirió un papel importante como instrumento

para identificarlos. Cabe mencionar, que el primer documento que reguló las marcas, organizando su registro y definiendo las condiciones de uso, fue la Ley Francesa del 12 de abril de 1803. En 1857 se establece un régimen marcario con la llegada de un sistema de depósito de los signos marcarios, concesión del derecho de propiedad sobre los mismos y su utilización facultativa.

En países como Alemania e Italia se encuentran también algunos antecedentes en su sistema jurídico. En Alemania surge la Ordenanza prusiana en 1847 la que aseguró el cumplimiento del régimen medieval. Posteriormente se reguló todo lo relativo al registro de las marcas como base del derecho de propiedad sobre las mismas. De esta manera, en Italia surge la primera ley relacionada a marcas en el año de 1868.

En el siglo XIX se amplía la divulgación mundial de la legislación tendiente a la protección marcaria. Es así como en 1833 surge el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ya desarrollada con anterioridad en la presente tesis.

Con respecto a América Latina, toda la legislación sobre marcas fue emitida desde las últimas décadas del siglo XIX difundiéndose ampliamente en los principios del siglo XX.

2.5 La importancia de la marca

Se considera que la importancia de la marca estriba en que su prestigio y divulgación influya decisivamente en la venta y comercialización de los artículos y servicios, es un instrumento insustituible de comunicación, de allí que se le considere como un instrumento que tienda a ser utilizado para atraer y alcanzar clientela sobre un producto diferenciándolo a la vez de otro de la misma especie o clase. En la actualidad es el elemento esencial de la estrategia de comercialización de empresas. No se limita únicamente a identificar sino que además crea un vínculo de confianza entre la

empresa y el público consumidor. Permite al comerciante o fabricante adquirir consumidores y después conservarla y aumentarla.

Es importante recalcar que la marca constituye un signo distintivo que puede ser utilizado únicamente por comerciantes, industriales y sus intermediarios. Su propósito es orientar al público y conservar así el crédito de su titular, además constituye una garantía para los consumidores, ya que éstos adquieren el producto o servicio de determinado tipo y calidad con la confianza generada por experiencias anteriores. Una función importante de la marca es que distingue en el mercado los productos elaborados por una empresa de otra o bien, los vendidos por un comerciante de otro, o los servicios prestado por una empresa de otra. Más adelante se profundizará en las funciones de la marca.

Ahora bien, es requisito *sine qua non*, que haya un producto o servicio a distinguir para que exista una marca. El producto debe consistir en un objeto susceptible de circular en el mercado pudiendo ser de naturaleza artesanal, industrial, agrícola, pecuario, etc. El servicio en cambio, debe ser una prestación de ciertas actividades por parte de una empresa con finalidad lucrativa, por ejemplo hotelería, transporte, limpieza, guardería, etc.

Las marcas son para los comerciantes y fabricantes una recompensa a su esfuerzo, es por eso que la legislación otorga a los titulares de las marcas, acciones competentes para oponerse a la inscripción de una marca que pueda, en cualquier forma, menoscabar el derecho de distinción que su marca registrada les concede.

La marca representa un valor económico susceptible de formar parte del patrimonio de una persona natural o jurídica. Es un bien inmaterial y representa un valor económico susceptible de apropiación. Puede ser transmitido por cualquier medio admitido en derecho e incluso puede darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales.

Puede consistir en un vocablo, un número, letras, forma, símbolo, rasgos en tres dimensiones, signos auditivos, música o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas o bien un dibujo, lo importante es que sea reconocida en el mercado.

El éxito de un producto o servicio, además de por su calidad intrínseca, viene determinado por la capacidad de la marca que lo distingue para transmitir los valores que, apoyándose en las realidades de la empresa productora, consigan el mayor grado de armonía en el mercado.

Además, la marca es un medio que, al permitir elegir los productos y/o servicios a través de su identificación hace posible, que la oferta sea transparente para los consumidores y usuarios.²²

2.6 Funciones de la marca

La marca con que se distinguen los productos o servicios que circulan en el mercado cumple con las siguientes funciones:

a. Individualizar: la marca no solo es un instrumento al servicio de los intereses del empresario sino que también protege el interés general de los consumidores y usuarios, ya que cumple con una función individualizadora de los productos y servicios en el mercado, evitando así la confusión entre mercancías.

El hecho de que una de las finalidades primordiales de la normativa sobre marcas sea la de evitar la confusión en el mercado, hace que se garantice la transparencia y por lo tanto favorece la libertad de elección.

²² Clarke. **Ob. Cit**; Pág. 36

b. Informar: una de las funciones de la marca es indicar el origen empresarial de los productos y servicios que ampara; sin embargo esta función se ha ido diluyendo con el uso de las marcas licenciadas ya que los usuarios son personas distintas de los titulares.

c. Concentrar la buena fama y prestigio: La demanda de un producto o servicio ampliamente conocido y que reclame un alto grado de atención por parte del consumidor debe asociarse con la representatividad que la marca ejerce sobre dicho producto o servicio que por obvias razones debe ser de alta calidad o bien que cumpla con características que atraigan clientela .

d. Fortalecer la proyección publicitaria: Esta función tiene estrecha relación con la anterior debido a que el consumidor debido a experiencias anteriores, inclina su preferencia a cierto producto o servicio provocando un efecto multiplicador en el público y consecuentemente la fijación o asociación de la marca con cierta característica atractiva, por ejemplo al pensar en la marca BMW inmediatamente se asocia a vehículos de máxima calidad, alta tecnología y seguridad. Las marcas promueven la iniciativa y la libre empresa en todo el mundo, premiando a los titulares de marcas con reconocimiento y beneficios financieros.

2.7 Características de la marca

Para que una marca pueda considerarse como tal es necesario que reúna ciertos requisitos los que doctrinariamente se han clasificado en esenciales y accesorios o de forma.

a. Características esenciales. Representan las particularidades necesarias para establecer la condición de marca en un signo cualquiera. Entre las características esenciales se encuentran:

a.1 Carácter distintivo: esta características se explica como la esencia de la marca, ya que debe especializar, individualizar, singularizar y distinguir, así mismo n puede confundirse con otras marcas existentes ya que su propósito es asegurar a su titular la identificación exclusiva de sus mercancías frente otras de diferente productor.

a. 2 Especialidad: es decir que la marca debe ser considerada como tal si y solo si es original ya que de lo contrario no cumpliría con su función principal, es decir evitar confusión.

a.3 Novedad: la marca debe ser novedosa como requisito esencial para su existencia, es decir que sólo podrá llenar su cometido si aún no ha sido registrada, con respecto a productos de su misma clase.

a.4 Veracidad: este requisito se refiere a que la marca no debe contener indicaciones contrarias a la verdad que induzcan a engaño a los consumidores.

a.5 Licitud: la marca debe atender a lo que prohíbe y ordena la ley y debe llenar los requisitos formales para su registro.

b. Características accesorias: son las que pueden o no darse en las marcas y que no necesariamente definen su condición de ser. Entre las características accesorias se encuentran:

b.1 Carácter facultativo: es decir que la ley le otorga a los comerciantes la facultad de hacer uso o no de las marcas; se les deja en libertad de utilizar o no este medio de identificación de productos o servicios obedeciendo a su conveniencia.

b.2 Carácter individual: esta característica se refiere a que la marca debe ser individual al amparar productos de un solo comerciante o productor y no debe por ende relacionarse a diversas personas.

2.8 Principios marcarios

Este tema representa la parte medular de la presente tesis ya que de aquí se desprenden las razones por las cuales los nombres de dominios no pueden ser considerados signos distintivos. Sin embargo se analizará con más detenimiento el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos más adelante. Por el momento solo se conceptualizarán dichos principios.

Las marcas se rigen por los principios fundamentales de territorialidad y especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección de la marca se encuentra circunscrita a los límites del país en donde ha sido registrada, es decir que la protección de los derechos de propiedad intelectual se limita al territorio del Estado en donde el titular haya registrado su marca.

Por ejemplo, si el titular de la marca Juguetón registrada en Guatemala en la clase 39, pretende que su derecho al uso exclusivo sea también protegido en México, entonces deberá tramitar en dicho país la obtención de la marca, así como, en todo otro país donde pretenda explotar comercialmente su signo distintivo.

Ahora bien, el principio de la especialidad de la marca supone que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada. Es decir que tiene que ver con la naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de la marca opera sólo en el campo de los productos o de los servicios idénticos o similares. Pueden entonces coexistir marcas iguales o semejantes para distinguir productos o servicios distintos, porque en estos casos no hay posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los mismos.

Este principio funciona más bien como una limitación a los derechos del propietario de la marca, puesto que dichos derechos quedan reducidos a un determinado sector de

servicios o productos, respecto del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario.

Ambos principios se ven amenazados conceptualmente desde la aparición masiva de los nombres de dominio provocando diversidad de conflictos y por ende, poniendo en riesgo su propia existencia. Se hará referencia a dichos conflictos en el último capítulo de la presente tesis.

2.9 Tipos de marca

a. Según la naturaleza del signo: las marcas se pueden clasificar en denominativas, gráficas, mixtas, tridimensionales y sonoras.

a.1 Denominativas: estos signos son los constituidos por una palabra o por una combinación de ellas.

a.2 Gráficas: estas marcas son las constituidas únicamente por un gráfico, es decir un dibujo.

a.3 Mixtas: consisten en marcas integradas por una denominación y por un dibujo.

a.4 Tridimensionales: estas marcas se presentan en tres dimensiones, entre las que se pueden incluir envases, envoltorios, o cualquier forma de presentación de productos.

a.5 Sonoras: son aquellas marcas consistentes en composiciones musicales representadas en pentagramas. También se le conoce como *sonic branding*, *audio branding* o *acoustic branding* y cada vez es más utilizado en las empresas como propuesta creativa de sus acciones publicitarias.

b. Según la especialidad de la marca: puede ser de servicio o de producto.

b.1 De producto: se considera que una marca es de producto cuando identifica a cualquier objeto en el mercado que cubra un deseo o necesidad y que tenga un valor económico.

b.2 De servicio: se considera que una marca es de servicio cuando identifica a un conjunto de actividades tendientes a la satisfacción de necesidades del consumidor.

c. Según la forma de titularidad: esta clasificación está relacionada al sujeto propietario de la marca registrada. La marca en este caso puede ser individual, colectiva o de garantía.

c.1 Individual: se entiende que una marca es individual cuando el titular de ésta lo constituya una persona jurídica individual.

c.2 Colectiva: esta marca es adoptada por una entidad colectiva, una asociación de productores, fabricantes, u otra organización de personas legalmente establecidas. Puede definirse como todo signo que sirve para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas diferentes que utilizan la marca bajo el control del titular. Es decir, que su fin primordial es distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular, de los de otras empresas.

c.3 De garantía: la marca de garantía, también conocida como marca de certificación, es todo signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas, bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplican cumplen con requisitos comunes, en especial, a los que concierne a la calidad, componentes geográficos, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o prestación del servicio.

d. Según su ámbito territorial: Dependiendo de los límites territoriales a que la marca se circunscriba, ésta puede ser nacional, internacional ó comunitaria.

d.1 Nacional: este tipo de marca es la que tiene sus efectos en su país de origen.

d.2 Internacional: tipo de marca que el alcance de sus efectos traspasa los límites territoriales de su país de origen.

d.3 Comunitaria: esta marca es el signo distintivo que sirve para distinguir productos y/o servicios en el seno de todos y cada uno de los estados miembros de una comunidad, por ejemplo la Unión Europea.

e. Según su grado de difusión en el mercado: atendiendo a qué tan conocida sean las marcas en determinado ámbito, éstas pueden ser clasificadas en notorias o renombradas.

e.1 Notorias: las marcas notorias son las que son generalmente conocidas por el sector del público al que van dirigidos sus productos o servicios, ya sea por el volumen de ventas, valoración, prestigio alcanzado en el mercado o cualquier otra razón.

e.2 Renombradas: son las marcas conocidas por el público en general, extendiéndose el alcance de su protección a toda clase de productos o servicios.

2.10 Sistemas de protección de los derechos derivados de la propiedad industrial

Existen tres sistemas de protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual los cuales dependerán básicamente del sistema jurídico de cada país. Se habla entonces del sistema atributivo o constitutivo, el sistema declarativo y el sistema mixto.

En el sistema declarativo es titular de la marca el primero que la usa en el comercio, sin necesidad de registro alguno.

En otras palabras, la protección nace con el uso del signo, siempre que ese uso se haya realizado por un tiempo determinado. Este sistema se fundamenta en la adquisición del derecho con base en el uso de la marca en el comercio y no sobre su registro sin embargo este sistema se presenta como más inseguro por la falta de publicidad. Aunque la inscripción no es necesaria en algunos países para que la marca sea protegida, la obtención del título o certificado constituye un reconocimiento oficial de que el signo cumple con los elementos necesarios para ser considerado como marca.

En otras palabras, la ocupación sobre una marca se la considera desde la fecha en que se presume se la utilizó, fecha que será requisito *sine qua non* para establecer el ejercicio de las acciones especiales que el derecho de marcas prevé.

La solicitud de registro de un diseño industrial debe hacerse por escrito cumpliendo ciertos requisitos establecidos en la ley. Para tal efecto, las oficinas de registro proveen a los interesados formularios especialmente diseñados que facilitan la presentación de la información requerida.

Al solicitar el registro de la marca, la oficina encargada procede a hacer el examen de fondo correspondiente para determinar si el signo tiene aptitud distintiva. Sin embargo, puede suceder que una empresa haya iniciado la comercialización de sus productos distinguiéndolos con una denominación que carece de esa aptitud distintiva por tratarse, por ejemplo, de términos genéricos o descriptivos.

En ese caso, la marca no podría registrarse salvo que por su uso en el comercio ya hubiera adquirido capacidad distintiva, circunstancia que debe probar el empresario. Esta posibilidad no se da en el caso de términos que puedan inducir a error. El sistema declarativo es el que siguen los países anglosajones.

El sistema atributivo determina que la propiedad de una marca será asignada a quien primero la deposite en el registro de la propiedad industrial del país en cuestión.

Solamente quien registra el signo tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u otro parecido o a solicitar la anulación del registro de la marca cuando se haya aprobado su inscripción en perjuicio de sus intereses. Así, el uso de un signo no registrado carece de valor probatorio en términos de prioridad.

Bajo este sistema puede suceder que la inscripción sea obtenida por una persona distinta a aquella que haya estado usando el signo en el comercio, sólo por el hecho de haber presentado primero su solicitud. Para solucionar los problemas derivados de esa situación, algunas legislaciones reconocen un derecho preferente a obtener el registro, a la persona que haya estado usando la marca en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que ese uso haya sido de buena fe.

En el sistema atributivo, la solicitud también debe someterse a un examen de fondo para determinar si el signo tiene capacidad distintiva y no induce a error al consumidor.

En el caso de que se trate de un término genérico o descriptivo, algunas legislaciones permiten que el empresario pueda probar que el signo ha adquirido, por su uso en el comercio, aptitud distintiva para identificar los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

En otros términos, mientras bajo el sistema declarativo el registro no impide que sea reivindicado un signo luego del registro y consecuente uso, bajo el presente, el registro constituye propiedad y por tanto prueba suficiente para ejercer las acciones de defensa de los derechos correspondientes.

El sistema atributivo contribuye a la seguridad jurídica en la medida en que los derechos emergen de un registro público, pero puede dar lugar a situaciones injustas como los registros especulativos e inclusive de registros de buena fe efectuados sobre signos que vienen siendo usados por terceros en el mercado

El sistema mixto por su parte fue legislado en Italia y se basaba en un desdoblamiento de la notoriedad en local y nacional estableciéndose un sistema de convivencia forzosa entre la marca notoria local con la registrada posteriormente.

2.11 Legislación en materia de propiedad intelectual

Existe un marco legal que regula la propiedad intelectual en Guatemala, el cual se compone por una gran cantidad de acuerdos, convenios, tratados, convenciones, arreglos, protocolos, reglamentos y la legislación que de manera interna se ha regulado en esta materia.

Entre la legislación nacional en materia de propiedad industrial se encuentra:

- a. Convenio centroamericano, decreto 26-73, aplicado desde 1975 hasta el 31 de octubre del 2000;
- b. Decreto 153-185, para la protección de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, con vigencia hasta el 31 de octubre del 2000;
- c. Decreto 57-2000, que sustituye a las leyes anteriormente mencionadas y que cobra vigencia a partir del uno de noviembre del 2000; por último,
- d. Decreto 11-2006, ley de implementación CAFTA-DR, vigente a partir del 30 de mayo del 2006.

Con respecto a la legislación nacional en materia de derechos de autor y derechos conexos se hace mención a:

- a. Decreto 33-98, vigente a partir de junio de 1998 y reformado por el Decreto 153-85, con vigencia hasta el 31 de octubre del 2000;
- b. Decreto 11-2006, ley de implementación CAFTA-DR, vigente a partir del 30 de mayo del 2006;

c. Acuerdo gubernativo 233-2003, Reglamento de la ley de derechos de autor y derechos conexos.

Ahora bien, los convenios internacionales atinentes a propiedad industrial son los siguientes:

- a. Convenio de París, vigente a partir del 18 de agosto de 1998;
- b. Convenio de Washington;
- c. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual, relacionados con el comercio ADPIC, vigente a partir del 21 de julio de 1995;
- d. Tratado sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines de procedimientos en materia de patentes, Tratado de Budapest, vigente a partir del 14 de octubre de 1996;
- e. Tratado en materia de cooperación de Patentes PCT, vigente a partir del 14 de octubre de 1996;
- f. Tratado de libre comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana CAFTA-DR.

El marco legislativo internacional en materia de derechos de autor y derechos conexos se compone de:

- a. Convenio de Berna. Decreto 71-95, para la protección de obras literarias. Vigente a partir del 28 de julio de 1997
- b. Convenio de Roma. Decreto 37-76, para la protección de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, vigente a partir del 14 de enero de 1997;
- c. Convenio de Washington, Decreto 844;
- d. Convenio de Ginebra, para la protección de los productores de fonogramas para la producción no autorizada de fonogramas, vigente a partir del uno de febrero de 1997;
- e. Convención Universal, Decreto 251;
- f. Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual, relacionados con el comercio ADPIC, vigente a partir del 21 de julio de 1995;

g. Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor WCT, vigente a partir del 04 de febrero del 2003;

h. Tratado de la OMPI sobre la interpretación o ejecución y fonogramas WPPT, vigente a partir del 08 de enero del 2003

I. Tratado de libre comercio Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana CAFTA-DR.

CAPÍTULO III

3. Nombres de dominio

Los nombres de dominio constituyen hoy en día uno de los últimos sistemas de identificación que el ser humano ha utilizado para la individualización de sus iniciativas. Se trata de un nuevo signo que distingue un nuevo ámbito de desarrollo humano y que por lo mismo aún se encuentra en una fase incipiente, debido a la imposibilidad de aplicar los esquemas tradicionales de los demás signos distintivos. Es necesario escudriñar en todo lo concerniente a este tema para poder analizar mas adelante si puede equipararse o no dentro a un signo distintivo.

3.1 Definición

Doctrinariamente, al nombre de dominio se les define como “el conjunto de caracteres clasificados por niveles que identifican la dirección o ubicación utilizada en la Internet por una computadora o servidor para su conexión o ubicación”²³

De igual manera, el Reglamento de Arbitraje en materia de Nombres de Dominio de la República de Uruguay, elaborado por el SECIU (Servicio Central de informática de la Universidad de la República) se refiere al nombre de dominio como la dirección única fácilmente comprensible para el usuario de una computadora, normalmente en forma fácil de recordar o de identificar y que su función consiste en facilitar a los usuarios la navegación en Internet.

Aníbal Pardini proporciona una definición jurídica de Nombre de Dominio diciendo que se trata de un “bien de registro necesario distintivo, compuesto por una sucesión alfanumérica, cuya tecnología subyacente vincula a una dirección de IP.”²⁴

²³ Barrios Osorio, Omar Ricardo. **Derecho e informática**, pág. 54

²⁴ Aníbal A. Pardini. **Derecho de internet**. Pág. 80

Un nombre de dominio no es más que un nombre de equipo que proporciona nombres más fácilmente recordados en lugar de la IP numérica. Es un rango único que consta de cuatro números separados por puntos, en donde cada punto puede constar de un valor entre cero a doscientos cincuenta y cinco. Un ejemplo de una dirección IP podría ser la del ordenador que se utilizó para la elaboración de la presente tesis el cual es 190.56.173.196.

Al existir infinidad de ordenadores conectados a la Red, resulta imprescindible actuar en un sistema que permita reconocer e individualizar cada máquina que esté en conexión, de forma que se encuentre perfectamente identificada para recibir y transmitir información. Ésta es la finalidad a la que responden las direcciones IP que son de carácter numérico.

La labor de los nombres de dominio es la de evitar al ser humano tener que trabajar con direcciones IP o números y poder utilizar otros caracteres, más fáciles y sencillas de recordar en vez de las cifras numéricas que son siempre difíciles de evocar. Es decir entonces, que cada nombre de dominio se pone en relación con una determinada dirección IP. El nombre de dominio es el sustituto amigable para una dirección en el Internet, es parecido a un número no telefónico internacional, es decir, un identificador.

En consecuencia, los nombres de dominio constituyen signos denominativos que corresponden la mayoría de las veces a un *friendly name*. Esto significa que el nombre de dominio la mayoría de las veces no es una denominación arbitraria o una casualidad del destino que no guarde relación alguna con su titular.

En condiciones normales, las empresas utilizan sus propias marcas, nombres comerciales u otro signo diferenciador que dada su presencia en el mercado y difusión general, generan en los consumidores, que también son usuarios del Internet, una remisión al origen empresarial. Por ejemplo, es más fácil recordar que la página de la empresa Coca Cola es www.coca-cola.com en vez de una serie de números que no guardan relación alguna con el nombre de la empresa.

Por supuesto que esto significa a la empresa un valor que deberá estar dispuesta a pagar si desea poseer en la red un espacio con el nombre deseado.

A manera de resumen se puede decir que un nombre de dominio es la denominación utilizada de referencia para localizar en la Internet una empresa, un producto, un servicio, un individuo, etc.

3.2 Finalidad

La finalidad del nombre de dominio es sin lugar a dudas identificar. La posibilidad de registrar un nombre de dominio no es optativa, ya que es constitutivo de él. Para existir en Internet un nombre de dominio, debe necesariamente estar registrado. Su uso en cambio, si es optativo aunque si no es utilizado entonces no puede cumplir con su finalidad de identificación.

3.3 Estructura

Es de vital importancia entender cómo se integra un nombre de dominio y qué función tiene cada una de sus partes.

Técnicamente, la estructura de los nombres de dominio es una estructura jerarquizada, en forma de árbol y en cuya cumbre se hallan los denominados dominios de primer nivel, conocidos también como *TLD's* o *Top Level Domains*. Estos dominios de primer nivel se subdividen en dominio de segundo nivel y sucesivos niveles. Se infiere entonces, que un nombre de dominio se compone de cierto número de niveles y que dichos niveles se encuentran separados por puntos.

También son utilizadas en un principio las iniciales *http* que significa por sus siglas en inglés *Hyper Text Transfer Protocol* (Protocolo de transferencia de hipertexto), éste es el protocolo utilizado por Internet para comunicarse entre los diferentes equipos.

Actualmente, el usuario no tiene necesidad de ingresar dichas siglas pues el ordenador lo hace de manera automática.

Las iniciales *www* son las siglas de *world wide web* o red de redes y su función es identificar la aplicación de la Internet donde se efectúa la búsqueda de la dirección. Tanto estas iniciales como las anteriores se encuentran siempre presentes en los nombres de dominio sin embargo no forman parte de éstos.

Ahora, analizando de lleno los niveles de los nombres de dominio, se tiene que existen dos clases de dominio de primer nivel. El primero es el *country code Top Level Domain* (ccTLD) consiste en un grupo de letras que va desde el final del nombre de dominio hasta el primer punto, y su función es describir la procedencia de la página a consultar, es decir describe el código del Estado o incluso región, como es el caso de la Unión Europea, en el que se encuentra registrado el dominio y lo identifica mediante dos letras.

El segundo caso de dominio de primer nivel lo constituye el denominado *generic Top Level Domain* (gTLD) y es el que describe en forma genérica la actividad o sector del ordenador conectado a la Internet.

Existen siete gTLD tradicionales las cuales son: *.com* para empresas comerciales, *.net* para los proveedores de servicio de Internet u otro tipo de redes, *.org* para instituciones y organizaciones sin fines lucrativos, *.mil* para entes militares, *.edu* reservado para las universidad e instituciones educativas, *.gov* para las instituciones gubernamentales y *.int* para entes u organismos internacionales; sin embargo, se han venido aprobado nuevas como por ejemplo *.info*, *.biz*, *.pro*, *.name*, *.coop*, etc.

Ahora bien, el dominio de segundo nivel o *Second Level Domain* (SLD) identifica específicamente al servidor o computadora conectada a la red. La asignación de los nombres de segundo nivel corresponde a la entidad que tenga atribuido el nombre de primer nivel bajo el que se registra.

Generalmente es el nombre de la empresa o persona, marca, siglas o iniciales, producto o cualquier otro término de fácil ubicación para el usuario.

En principio, una empresa estará interesada en utilizar un dominio de segundo nivel que coincida con su nombre comercial o marca ya que es de vital importancia para las compañías que quieran desarrollar y expandir su actividad en Internet.

3.4 Tipos de nombres de dominio

Los nombres de dominio pueden ser clasificados en dos tipos: los genéricos y los territoriales.

a. Genéricos: también conocidos con las iniciales gTLD, se trata de nombres de dominio que informan del tipo o de la operación que desarrolla la entidad a la cual identifican es decir, prescinden de la localización del registrante y hacen hincapié en su actividad.

Estos nombres de dominio e encuentran formados por términos asociables a algún tipo de actividad, por ejemplo los de tipo .com ó .org. Esta clasificación se subdivide a su vez en genéricos de tipo abierto, y genéricos de tipo cerrado.

Los genéricos de tipo abierto consisten en aquellos nombres de dominio que su registro no necesita de especiales requisitos. Los genéricos de tipo cerrado consisten en nombres de dominio que para su registro necesitan de especiales requerimientos. Entre éstos encontramos por ejemplo a los sitios .edu.

Con respecto a la asignación de éstos nombres de dominio es importante puntualizar que cualquier persona física o jurídica puede solicitarla; que no es necesario que se tenga la titularidad de la marca o denominación social, salvo que se encuentre registrada previamente como nombre de dominio; que su registro se produce de

manera inmediata sin que exista trámite de publicación ni de oposición y que no tiene que haber sido asignado previamente.

b. Territoriales: los nombre de dominio territoriales, también denominados ccTLD, son los que informan del ámbito territorial nacional en donde se efectúa su registro. Este grupo se compone de dos letras que son las iniciales correspondientes al país de origen. Actualmente existen más de 240 dominios de primer nivel que identifican a un país o territorio. Por ejemplo una dirección que termina con .fr corresponde a Francia, mientras que la terminación .gt corresponde a Guatemala.

3.5 Organizaciones relacionadas a la creación y desarrollo de los nombres de dominio

Las organizaciones más relevantes dentro de la etapa de creación y desarrollo de los nombres de dominios son:

a. IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*): nació en 1996 con el fin de reestructurar el sistema de nombres de dominio. Es también responsable del manejo editorial y de la publicación de las serie de documentos llamados *RFC (request for comments: solicitud de comentarios)* y de la administración de los números asignados de Internet. Para lograr una mejor coordinación en el estudio de la materia, creó el *International Ad Hoc Committee (IAHC)*, el cual se explica más adelante.

“La IANA delegó la administración práctica de la asignación y registro de nombres de dominio a los así llamados *Network Information Centers (NICs)*. En ese contexto, la asignación y registro de nombres de dominio bajo TLD genéricos se coordina a lo largo del mundo por InterNIC, a la que fue confiada esta tarea en 1993, con arreglo a un acuerdo concluido entre el gobierno estadounidense, representado por la NSF y las compañías *AT&T, General Atomic* y *NSI*. En virtud de tal acuerdo, la responsabilidad

por la administración de los procedimientos de los registros descansan en la compañía NSI".²⁵

Debido a la función para la cual fue destinada, la IANA quedó concebida como el órgano rector en materia de dominios. Sin embargo, en 1998 surgió una nueva entidad con igual función rectora en la materia, la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). La IANA no desapareció debido a esto, pero desde ese momento fue despojada de sus facultades de administrar la política de asignación de nombres y números de Internet, y estas facultades le fueron transferidas a la ICANN.

b. ISOC (*Internet Society o Sociedad de Internet*): se trata de una organización de carácter no gubernamental, internacional y sin fines de lucro formada por profesionales expertos en Internet, quienes opinan y evalúan las políticas y las prácticas a ser adoptadas, y actúan supervisando a otras organizaciones, grupos de tareas y consejos, que trabajan en las decisiones de políticas de la red.

La ISOC, *Internet Society* o Sociedad de Internet, es una organización que, a pesar de no haber sido creada para la gestión y el tratamiento del tema específico de los nombres de dominio, colaboró de manera activa en el proceso de reestructuración del DNS. Esta organización ha tenido como objetivo principal el constituir un centro de cooperación y coordinación global para el desarrollo de protocolos y estándares compatibles para Internet.

La ISOC constituyó un modelo avanzado desde el punto de vista constitutivo en cuanto a otras entidades que habían sido creadas anteriormente para fines relacionados con temas de Internet, pues está presente en ella un componente de sociedad masiva. Esta sociedad, fundada en 1992, está compuesta por socios individuales y organizaciones que suman en la actualidad más de 6000 socios, dentro de los que se cuentan

²⁵ Bettinger, Torsten *Revista DAT*, año X, núm. 112/113, diciembre 1997/enero 1998, Pág. 15.

universidades y organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

c. IAHC (*International Ad Hoc Committe*): en 1996, con motivo de un plan de reestructuración llevado a cabo por la ISOC y la IANA, fue instituido el IAHC, *International Ad Hoc Committe*, órgano formado por un cuerpo de once miembros que incluía a representantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la International Trademark Association (INTA) y de otras organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Realizó aportes de gran importancia para el progreso del sistema de direcciones de Internet.

La misión para la que fue concebido este comité consistía en considerar propuestas para incrementar la competencia en el negocio del registro de nombres de dominio, reducir la cantidad de disputas sobre dominios y ampliar la participación y el control internacional en el proceso de registro. La labor llevada a cabo por el IAHC, culminó con la publicación de su Plan Final, el 4 de febrero de 1997. En dicho informe elaboró una serie de recomendaciones para el mejoramiento, si no instantáneo, al menos a corto plazo, del registro de nombres de dominio.

El IAHC se autodisolvió en mayo de 1997 con la firma y suscripción de un documento elaborado por dicha entidad que se conoció como Memorándum de entendimiento sobre el espacio de nombres de dominio de nivel superior genéricos del sistema de nombres de dominio de Internet, con el que se perseguía el propósito de reestructurar el sistema de nombres de dominio. Este documento fue respaldado por diversas organizaciones de ámbito mundial, dentro de las que se encontraban la OMPI y la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

d. NSI (*Network Solutions, Inc.*): en sus inicios, la gran red que conocemos como Internet era una red que operaba únicamente en territorio norteamericano y que estaba destinada para servicios militares y científicos; su denominación era ARPAnet. Ésta posteriormente devino en NSFnet, una red educativa con miras a la expansión global.

En esta etapa, el sistema de nombres de dominio ya era dirigido la *National Science Foundation*, más conocida como NSF, la cual es una institución académica norteamericana de vasto prestigio. Posteriormente nace Internet, y comienza entonces un proceso acelerado de interconexión de estas redes con otras, de manera que llega el momento en que la red alcanza tales dimensiones que la NSF se vio compelida a convocar un concurso para desarrollar ciertos servicios capaces de mejorar la red, siendo el ganador de dicho concurso la empresa privada *Network Solutions Inc.*, más conocida por NSI.

La NSI desempeña la importantísima labor de ser la administradora y registradora inicial de los gTLD históricos .com, .net y .org, actividad por la que obtuvo provechosas ganancias, pues a partir de 1996, la NSI fue autorizada a cobrar por la asignación de dominios. Este servicio lo prestó de forma casi monopólica con el respaldo de un acuerdo firmado con el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, a mediados del año 2000, la NSI dejó de ostentar el monopolio para los denominados dominios de primer nivel, pues ya se le habían sumado otras entidades competitivas como es el caso del, *Internet Council of Registrars*, cuyo consejo mismo constituía una entidad registral que nacía en el seno de otra organización, el IAHC.

La organización en mención, sigue siendo el registrador oficial de nombres de dominio en los Estados Unidos, debido al acuerdo firmado con la National Science Foundation. La NSI realiza sus funciones asociada a InterNIC, otro registrador norteamericano, que está encargado de delegar algunas funciones a los *Networks Informations Centers* (NICs) nacionales. En resumen, estas dos instituciones llevan a cabo la actividad registral de los dominios genéricos .com, .net y .org, al igual que los registros del ccTLD nacional para el .us, nombre de dominio utilizado en territorio Estadounidense.

e. ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*): la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), órgano dependiente del primero, publicó el 30 de enero de 1998 un documento titulado *A proposal to improve the technical management of Internet names and addresses* (Una propuesta para

mejorar la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet), que se conoce como el Libro Verde y que se presentó públicamente para debatir cuestiones atinentes a la gestión del Sistema de nombres de dominio.

En este estudio, se incluía la propuesta de crear una institución privada con sede en los Estados Unidos que se encargara de liderar esta materia a escala global. Fue entonces cuando el cinco de junio de 1998, después de haber concluido el período de formulación de comentarios, la NTIA publica lo que se ha conocido como el Libro Blanco, *Statement of policy on the management of Internet names and addresses* (Declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones en Internet), en el que se apoyó la idea planteada en el Libro Verde de crear una entidad sin fines de lucro responsable de administrar la política del DNS. Es así, como surge el *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), que en sus inicios fue denominada Comisión de Servicios Públicos de Internet.

La ICANN logró la aprobación, el cuatro de marzo de 1999, del *Statement of registrar accreditation policy* o Declaración de política de acreditación de registradores de ICANN. En febrero de 1999 la ICANN realizó una convocatoria de registradores de nombres dominio en la que presentó su proyecto de Directrices para la acreditación de registradores de nombres de dominio de Internet y para la selección de registradores para el sistema experimental y compartido de registro en los dominios .com, .net y .org. Luego, el 21 de abril de 1999 se hizo público el nombre de las primeras cinco empresas que se someterían a la prueba.

Actualmente, existe gran número de empresas seleccionadas que operan para demostrar su capacidad de gestión técnica y financiera en el registro de nombres de dominio. Estas empresas permanecen activas y operan en un ámbito de libre competencia.

f. NICs (*Networks Informations Centers*): este tipo de organización realiza las funciones de administración práctica de la asignación y registros de los nombres de dominio de

primer nivel correspondientes a códigos de países, facultades que le fueron delegadas por la IANA. Dicha organización fue encargada de delegar los dominios de primer nivel con base territorial en entidades nacionales, que, por lo general, son universidades, instituciones científicas, entidades ministeriales o registros de la propiedad intelectual.

La importante labor llevada a cabo por la ICANN ha permitido, desde sus inicios, poner término al monopolio sobre la actividad registral de las direcciones de Internet.

La ICANN ha hecho posible que el beneficio de su gestión de los nombres de dominio, no sólo se restrinja al nivel empresarial por permitir que esta actividad se desarrolle en libre competencia, sino que también ha logrado extender ese beneficio a las personas naturales que tengan un interés legítimo en adquirir un nombre de dominio, ya que éstos se han abaratado desde sus inicios hasta en un ochenta por ciento de su valor inicial.

Otro de los grandes logros de esta entidad sin fines de lucro ha sido la puesta en marcha de registros regionales de Internet (RIR) para gestionar la disponibilidad de direcciones IP en cada una de las zonas geográficas a escala mundial. Los RIR pertenecen a la categoría de los NICs.

Los registros relativos a la región de Latinoamérica se presentaban ante ARIN, que era la entidad encargada del registro para toda América en sus inicios. Existen ya en el mundo cinco entidades de registro regionales: APNIC, para la zona de Asia-Pacífico; RIPE NCC, para Europa; AfriNIC, para el continente africano; la ya mencionada ARIN, para la región de Estados Unidos y Canadá; y LACNIC, que está destinado a prestar servicios de registros en Latinoamérica y el Caribe.

La decisión de crear estos centros de registro por regiones estuvo impulsada, en gran medida, por los nuevos servicios de telecomunicaciones y por el carácter finito de los números IP.

Estas entidades nacionales quedan encargadas del registro de los nombres de dominio bajo el código del país correspondiente, rigiendo sus funciones por las normas que de forma independiente adopten para su labor de gestión.

Las organizaciones de Internet que tienen a su cargo la gestión de registro de nombres de dominio son muchas, y todas se rigen por un principio establecido desde sus inicios: primero en registro, primero en derecho o, lo que es lo mismo, primero en llegar, primero en ser atendido. Tal principio también se halla en la frase *first come, first served*, en el derecho anglosajón.

g. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): fue creada en 1970 y se trata de una organización internacional cuyo objetivo ha sido la protección de los derechos de los creadores y los titulares de propiedad intelectual contribuyendo a que se recompense su ingenio, sin embargo, también ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de los nombres de dominio de Internet. Si bien no se ha erigido en ningún momento como una de las organizaciones que ha gestionado o administrado el sistema de nombre de dominio, sí ha desempeñado un papel asesor muy importante en esta materia.

La OMPI, como garante de los derechos de Propiedad Intelectual en el mundo, vislumbró desde muy temprano la necesidad de conciliar esfuerzos y compartir conocimientos en pos de dar solución a la problemática creciente de la colisión de los derechos de propiedad intelectual con la actividad de registro de nombres de dominio. El Primer Proceso de la OMPI, denominado *Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*, fue puesto en marcha a instancias de la mayoría de los estados miembros de la organización, que le solicitaban a la entidad el dar solución a estos problemas.

Los propietarios de marcas y otros signos distintivos estaban afrontando verdaderos problemas con la aparición de los nombres de dominio y del entramado de instituciones jurídicas que traía consigo el comercio electrónico. En 1998 se da comienzo a este

proceso, el cual culmina con un Informe Final elaborado por la OMPI y entregado a ICANN para que lo examinase e implementase las normas que estimara pertinentes como entidad encargada de la administración y gestión del DNS.

A mediados del año 2000 comienza a ponerse en marcha el Segundo Proceso de la OMPI, que fue denominado *Reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet*.

A instancias esta vez, de algunos de sus miembros, la OMPI da comienzo a las consecutivas fases que conforman este proceso que pretendía dar solución a algunas de las situaciones que habían quedado sin resolver desde la redacción del Informe Final del Primer Proceso relativo a nombres de dominio.

Mientras que en el proceso anterior la atención se dirigió a los problemas de dominios y marcas comerciales y de servicios, esta vez se centraría el análisis en la solución de los conflictos entre los dominios y otros signos distintivos, como son los nombres comerciales y las indicaciones geográficas, entre otros.

Los resultados de los procesos realizados por la OMPI se pueden calificar de muy satisfactorios. A partir de ambos procesos, por un lado, la ICANN promulgó la Política Uniforme de Solución de Controversias para nombres de dominio y su reglamento y, por el otro, la OMPI promulgó igualmente la política de solución de controversias para ccTLDs, muy provechosa en estos tiempos en que los nombres de dominio de código de países se están viendo afectados de igual manera por las prácticas ilegales y abusivas de registro.

Este tipo de trabajo conjunto ha logrado que se alcancen resultados como los de normalizar o uniformar el procedimiento en que se llevan a cabo este tipo de procesos, al menos cuando se presentan ante centros de arbitraje o mediación que adopten dicho mecanismo para la solución de litigios en esta materia, como lo es el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI.

Esta entidad ha sido una herramienta de gran ayuda para las políticas llevadas a cabo por la ICANN para la gestión adecuada de los nombres de dominio. A pesar de no haber pertenecido a la infraestructura institucional del sistema de nombres de dominio, la OMPI con su labor consultiva ha hecho un aporte inestimable a la búsqueda de soluciones para los problemas que se han afrontado con los nombres de dominio.

3.6 Procedimiento para registrar un nombre de dominio

El proceso de registro de un nombre de dominio no implica la adquisición en propiedad del mismo, es decir que se registra el nombre de dominio exclusivamente para su uso o reserva. Éste derecho tampoco es de carácter permanente, sino que durará dependiendo del tiempo que el titular lo solicite y pague. El procedimiento puede hacerse vía Internet aunque en algunos casos, se requiere la presencia del interesado ante el registrador autorizado para el efecto.

Para poder registrar un nombre de dominio se debe tomar en cuenta en primer lugar, el tipo de nombre de dominio que se desea registrar, ya que de esto depende el administrador al que el titular deba acudir. Si se trata de un nombre de dominio de tipo gTLD, entonces se deberá acudir a un administrador internacional. Ahora bien, si se trata de un nombre de dominio tipo ccTLD, entonces se deberá acudir a un administrador nacional.

a. Registro de un nombre de dominio con un administrador internacional: Este procedimiento se puede realizar con una infinidad de administradores disponibles en Internet y se requiere como primer paso verificar la disponibilidad del nombre y luego cumplir con las especificaciones que el administrador solicite, ya que estas varían. Sin embargo, existe a nivel general una serie de recomendaciones para que el nombre que se desee registrar sea funcional. Entre las recomendaciones se encuentra por ejemplo,

que el nombre debe ser sencillo, corto, dirigido, y que se registre de igual manera dominios que se asemejen al ya escogido.

El nombre de dominio debe ser sencillo en el sentido que sea de fácil pronunciación, que se evite confusión, o bien que se preste a dudas ortográficas. Debe ser corto pues de esta manera resulta más fácil de recordar y se reduce la posibilidad de cometer errores al deletrearlo o teclearlo. De igual manera debe ser dirigido, en el sentido que debe identificar a un segmento del mercado por sí solo, es decir, que con sólo hecho de mencionarlo, se sepa de antemano si les interesaría a los jóvenes estudiantes o a personas dedicadas al negocio de intercambio de bienes, por ejemplo. Por último se recomienda que se registren nombres similares en caso de que sea susceptible a una confusión fonética o visual, esto generalmente sucede cuando se registran nombres de empresas, servicios o productos de difícil pronunciación.

b. Registro de un nombre de dominio con un administrador nacional: Las recomendaciones descritas anteriormente también aplican para éste tipo de dominio. Su registro deberá hacerse ante el administrador local. “El procedimiento para saber quien es el administrador es colocar en la barra del navegador las siglas www el signo de punto (.) y las siglas del Estado”²⁶ En Guatemala, la administración de los nombres de dominio de nivel superior fue delegada desde 1992 por la IANA en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), quien se compromete a ofrecer este servicio público de manera eficiente, justa e imparcial.

El registro de un nombre de dominio ante dicha entidad puede ser vía Internet o de manera personal en las oficinas ubicadas dentro de la universidad. Si se realiza vía Internet, deberá ingresarse a la página <http://www.gt> en donde se requiere que se verifique la disponibilidad del nombre de dominio como primer paso. Luego de haber leído el contrato correspondiente se deberá llenar una solicitud para registrar el nombre de dominio.

²⁶ Barrios Osorio. **Ob. Cit;** pág 59

El pago puede realizarse en línea mediante tarjeta de crédito. Posteriormente, el solicitante recibirá una confirmación de recepción y aceptación de la solicitud. El nombre estará disponible a más tardar 4 horas después de haber recibido el pago. Es importante mencionar que en caso de surgir controversia por el registro de un nombre de dominio, la UVG no se encuentra facultada para evaluar, revisar o investigar el derecho que tenga cada titular o solicitante a utilizar o registrar un nombre de dominio, razón por la cual ha adoptado la Política Uniforme de Solución de Controversias aprobada por la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN).

La ICANN tiene una lista de Centros de Arbitraje y Mediación autorizados para administrar los conflictos relacionados con los registros de nombres de dominio en Internet. El centro de arbitraje y mediación de conflictos suscitados en Guatemala con relación a nombres de dominio es la OMPI. Ahora bien, cualquier otra controversia relacionada con un registro de nombre de dominio en Internet de tipo ccTLD .gt, podrá ser resuelto por las partes interesadas mediante el Juez competente de conformidad con el contrato de servicios de nombre de dominio en Internet, o mediante arbitraje o conciliación.

CAPÍTULO IV

4. Conflicto entre las marcas y los nombres de dominio

La mayoría de la doctrina de derecho informático es clara al señalar que los nombres de dominio no son marcas, sino que son identificadores en la Internet. La OMPI indica lo mismo en sus documentos sobre Propiedad Intelectual y Nombres de Dominio, diferenciándose ambos ámbitos, pero teniendo en consideración que hay colisiones entre ellos. Aunque hay mucho por debatir se debe tener en claro que el nuevo significador debe ser analizado y tomado en cuenta como de una naturaleza jurídica nueva.

El conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos ha sido tratado desde diversas perspectivas teniendo en consideración diversos intereses sin embargo se ha pretendido buscar solución a un problema, que es real, cierto y evidente, utilizando argumentos que resultan insuficientes y que, como consecuencia, resultan propiamente insostenibles.

Los nombres de dominio nacen con características propias, alejadas del mundo real, reflejando la propia filosofía a la que obedece su ámbito de actuación, el espacio que define. Por lo tanto, intentar reconducir el nombre de dominio a las categorías actuales de signos distintivos resulta simplemente imposible y, de intentarse, sería una equivocada actuación, dado que se estaría limitando artificialmente las posibilidades que tiene Internet.

La potencialidad del sistema de nombres de dominio como sistema de identificación, en cierto modo, refleja el espíritu del espacio que identifica, y no se debe omitir ese espíritu en las regulaciones y análisis que se haga. En el desarrollo de esa actividad se ha de ser respetuoso con los principios y valores que hicieron posible la Internet tomando en cuenta que éstos no pueden relacionarse a los principios propios de las instituciones de derecho de propiedad industrial por ejemplo. Es en este orden de ideas en que se

expondrán a continuación las razones por las cuales resulta equívoca la equiparación de nombres de dominio como signos distintivos.

En capítulos anteriores se expuso que los principios fundamentales de las marcas eran la territorialidad y la especialidad. Estos principios constituyen un límite a la distintividad de los signos diferenciadores por lo que es menester que previo a la propuesta de cualquier solución a los conflictos suscitados entre los nombres de dominio y signos distintivos, se estudie a la distintividad como objeto de derecho, determinando sus límites, naturaleza jurídica y efectos en la actividad económica moderna.

4.1 La Distintividad como objeto de derecho

En este sentido, antes de intentar una definición debemos precisar que la distintividad es una cuestión de hecho, situación que por tener esa condición, es naturalmente mutable, puede sufrir variaciones, podría aumentar, disminuir, perderse, diluirse y eventualmente podría recuperarse, es independiente del signo que la tiene adherida. Siendo la distintividad una cuestión de hecho se comprenderá fácilmente que ésta no depende del signo en sí, sino que su existencia esta condicionada a elementos externos.

Se puede establecer entonces que la distintividad “es una situación de hecho de naturaleza mutable y temporal, que concede al signo al cual se adhiere connotaciones diferenciadoras perfectamente independientes de la naturaleza ontológica del mismo.”²⁷

Al analizar la anterior definición, se infiere que se trata de una situación de hecho debido a que se forja a partir de la elección de un signo al cual se le quiere adherir distintividad, el mismo que se utilizará para participar en actividades económicas como elemento diferenciador. Es así, que dependiendo de ciertas circunstancias, su finalidad

²⁷ Clarke. **Ob Cit**; Pág. 46

puede cumplirse o no. De ser el caso en que se logre conseguir que los diversos agentes económicos identifiquen esta función diferenciadora, el signo objeto pasivo se convertirá en un signo que ha adquirido por adhesión la mencionada distintividad.

Es desde este momento, en el que los diversos agentes económicos aprehenden la distintividad en que ésta se convierte en un hecho jurídico cuyo destino puede ser impredecible.

No pertenece al signo, es independiente debido a que, a pesar que es una cuestión de hecho y en consecuencia resulta impredecible determinar en todos los casos como se manifiesta, no todos los signos pueden recibir la distintividad que un agente económico pretenda crear. Existirán determinados signos que por la función que cumplen no podrían soportar esta adhesión; este límite también es una cuestión de hecho. No depende de cuestiones en estricto de consideraciones normativas sino de situaciones de hecho recogidas por el derecho que impiden que esto suceda.

De igual manera se trata de una característica mutable, ya que por ser una cuestión de hecho presenta ciertos factores que no dependen del signo en sí mismo, sino que están en estrecha vinculación con agentes externos; en consecuencia la distintividad no se mantiene inmune frente al transcurso del tiempo y el acontecimiento de diversos hechos.

La distintividad puede aumentar, en cuanto nivel y extensión de conocimiento; puede incrementarse en sí misma, es decir agregar nuevas condiciones distintivas. La distintividad puede disminuir, en tanto represente un status en un momento histórico determinado, que depende de situaciones externas. Ésta puede decrecer debido a que los titulares de esta distintividad no han implementado políticas de cuidado y vigilancia de la distintividad que han logrado generar; o debido a que los agentes económicos la utilizan de modo indebido o que es utilizada de modo injustificado para beneficio particular.

El carácter distintivo de la marca no es un requisito de contornos fijos, ya que como anteriormente se expuso, puede sufrir cambios decisivos a lo largo de lo que es la vida de la marca en virtud de diversas circunstancias, como es el uso que de ella se haga. Este cambio de la capacidad distintiva de la marca puede ser de signo positivo o negativo.

Será de signo negativo cuando una marca originariamente dotada de capacidad distintiva la pierde porque con el uso y el transcurso del tiempo pasa a convertirse en un signo común para designar un género de productos o servicios. Este cambio es la llamada vulgarización de la marca.

Ahora bien, será de signo positivo, cuando un signo originariamente carente de capacidad distintiva o con una débil fuerza en este sentido, fortalece su distintividad, y a los ojos del público sirve para distinguir los productos o servicios de una determinada empresa en el mercado. Es el fenómeno opuesto a la vulgarización, llamado en el derecho comparado *secondary meaning* o distintividad sobrevenida, en tanto que se trata de un significado posterior al que originariamente tenía la marca.

El reconocimiento por los ordenamientos jurídicos modernos del *secondary meaning* de la marca es un reconocimiento legal de los efectos psicológicos que los signos del mercado producen en la mente de los consumidores.

Se trata pues, de una situación temporal ya que se constituye en un momento histórico determinado y responde a las condiciones de percepción de los diversos agentes económicos perfectamente identificable en el tiempo.

De todas estas afirmaciones se puede concluir que las características de mutabilidad que presenta la distintividad representan de modo indiscutible que estamos frente a un elemento con vida propia cuya existencia dependerá no sólo de normas que aseguren su permanencia en el tiempo sino de factores externos que puedan vencer cualquier hipótesis no prevista.

a. Modo de adquirir el derecho sobre la distintividad: la forma a través de la cual se adquiere el derecho sobre la distintividad la mayoría de las veces ha estado vinculada a la adquisición del derecho sobre el signo que lo posee. De este modo, existen diversas formas de adquirir el derecho dependiendo de la naturaleza del elemento distintivo. En casi la totalidad de sistemas predomina el sistema constitutivo del derecho, esto quiere decir que la concesión del derecho esta condicionada al seguimiento de un trámite administrativo.

En estos sistemas constitutivos de derecho observamos una situación que no corresponde de modo eficiente a lo que es la distintividad. En efecto, para la concesión de derechos sobre los diversos tipos de signos distintivos se contempla un requisito esencial. Aunque resulte propiamente incongruente se solicita que el registro del signo cumpla con el requisito de distintividad; como si lo que en esencia se protegiera es el signo y no la distintividad.

En este orden de ideas, tal requisito es un absurdo e imposible jurídico pues el signo por naturaleza no es distintivo; el signo en si mismo no puede informar sobre distintividad alguna si previamente no tiene adherida una distintividad.

En consecuencia “el registro como elemento constitutivo de derecho no es una posibilidad coherente, la simple presentación de una solicitud que contiene un signo no puede ser evaluada respecto a la distintividad por el motivo que la distintividad es una cuestión de hecho que sólo se puede reconocer cuando se manifiesta y está no se puede verificar independientemente de su uso efectivo.”²⁸

De tal suerte, los sistemas, que establecen como requisito de concesión de derecho el carácter de distintividad del signo caen en el error de exigir una condición que no se puede verificar. Imposible de establecer si el signo solicitado tiene adherida una distintividad si esta no ha sido utilizada. No admite discusión que lo que realmente se pretende proteger es la distintividad, y no el signo que la tiene adherida. En

²⁸ Clarke. **Ob Cit**; Pág. 52

consecuencia resulta un imposible jurídico establecer que la forma de adquirir el derecho es constitutivo y que depende de un trámite administrativo.

En esencia el error parte del hecho de intentar proteger al signo como elemento relevante del sistema de propiedad intelectual, en lugar de establecer el correcto sentido de la protección que debe estar dirigida hacia la distintividad que se adhiere al signo.

De este modo, la forma más eficiente de reconocimiento jurídico de la distintividad es un sistema declarativo del derecho, en el cual el sistema legal sólo reconoce algo que ya se ha manifestado de modo cierto y comprobable en la realidad económica. Es así que el sistema tendría connotaciones racionales respecto de la naturaleza ontológica de la distintividad.

Este sistema de concesión de derechos respondería de modo adecuado a la naturaleza de la distintividad, que es una cuestión de hecho de naturaleza mutable y que resulta ser el resultado de un proceso iniciado por su titular. De este modo siguiendo el razonamiento de concesión de derecho este se mantendrá incólume mientras la distintividad se encuentre vigente.

La ausencia o carencia de distintividad intrínseca implica que la marca presenta un problema que impide su registro, parte de requisitos que debe cumplir en relación a sus características esenciales: idoneidad y licitud.

Su fundamento legal se plantea en la necesidad de proteger intereses generales o públicos y evitar que la concesión de marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado.

El criterio sobre el carácter distintivo debe valorarse desde dos aristas: una en relación con la percepción que tenga de ella el consumidor, y otra, en relación con los productos o los servicios para los que se solicita el registro.

Desde la óptica del consumidor, siempre deberá considerarse en el examen sustantivo de un signo, el punto de vista del consumidor de los correspondientes productos o servicios, pues la marca es una señal que se aplica a un producto o servicio que va a ser colocado a disposición en el comercio y que se destina a ser comprado por el público consumidor por cualquier vía. Sin embargo, fruto del desarrollo de las tecnologías, el consumidor dispone cada vez mas de variadas opciones y cada vez esta mejor informado, por lo que para alcanzar una marca fuerte es importante el papel que desempeña el consumidor, debiendo existir entre ambos una conexión que convenza al ultimo de que en el mercado no hay otra igual.

Es por eso que para determinar si un signo posee carácter distintivo deberá determinarse si desde la perspectiva del consumidor es apto para diferenciar los productos o servicios de un empresario de los de otro.

En función de los productos o servicios, la apreciación de las prohibiciones debe matizarse también en función de los productos y servicios pues un signo puede ser genérico para algunos productos y perfectamente válidos para otros, todo está en que el mismo cuenta con la aptitud necesaria e imprescindible para diferenciar, y sea él mismo capaz de vencer ese filtro o instrumento proteccionista del mercado que constituyen las exigencias legales.

Sin embargo, aquellos que no pueden desempeñar las funciones típicas de la marca, deben permanecer bajo el alcance del principio de libre disponibilidad de los signos, en el sentido de que el signo al cual se aplica la marca, debe ser libremente utilizado por todos.

Ahora bien, luego de haber analizado el modo de adquisición de la distintividad es necesario que se estudie la distintividad potencial de los nombres de dominio.

b. Distintividad de los nombres de dominio: ya se expuso anteriormente que un nombre de dominio es un signo denominativo que permite a los usuarios de Internet acceder a la información que ofrece la computadora a la cual se conecta, y que en general se

identifica con el nombre de la empresa buscada. Es posible que el dominio registrado constituya, desde su comienzo, un signo distintivo; por ejemplo, cuando la Coca Cola registró su dominio ya era una marca notoria a nivel mundial, por lo que la distintividad del nombre de dominio fue una consecuencia de la distintividad del signo marcario ya existente. Puede ocurrir también que, al registrarse el nombre de dominio, éste no tenga relevancia en el mercado pero que la adquiera con el tiempo junto con la distintividad necesaria para que el consumidor reconozca de inmediato a su titular. Así, el nombre de dominio es un signo que por sus características puede adquirir distintividad.

Pero además, no sólo es posible sino lamentablemente real, que algunos usuarios de la Internet registren un dominio utilizando un signo con distintividad propia y que pertenece a un tercero, en general una marca ya registrada, en procura de intereses económicos. Es en este ámbito donde el titular del signo distintivo, invocando en su defensa la naturaleza del signo que como marca registró o que utiliza como nombre comercial, puede intentar que el titular del dominio registrado cese en el uso de mala fe, del dominio que se identifica con su signo distintivo.

c. Límites a la distintividad: la distintividad presenta dos límites naturales de derecho íntimamente relacionados a los principios marcarios, los cuales se convierten finalmente en el principal obstáculo para dotar a estos signos distintivos de una adecuada protección frente a su utilización como parte integrante de un nombre de dominio en Internet. En primer lugar, debe tenerse en consideración el espacio geográfico, es decir el territorio.

La distintividad como elemento dinámico tiene que ser reconocido por las autoridades competentes de los países en los cuales se adquiere, esto implica que en principio el derecho que se reconoce sobre la distintividad está vinculado a un territorio determinado.

El derecho que es reconocido por cada Estado sólo puede ser oponible, en principio, dentro de sus fronteras. Los titulares de un signo con distintividad deberán iniciar

procesos de registro de acuerdo al número de países en los que desee adquirir tal derecho.

Asimismo es relevante lo que indica la OMPI sobre los nombres de dominio: “Al aumentar las actividades comerciales en Internet, los nombres de dominio han adquirido cada vez más importancia en tanto que identificadores comerciales y, como tales, han provocado conflictos con el sistema de identificadores comerciales que existía antes de la aparición de Internet.

El sistema de nombres de dominio se administra sobre todo de manera privada y da lugar a registros que tienen una presencia mundial, accesible desde cualquier lugar del mundo. El otro sistema, el sistema de derechos de la propiedad intelectual, se administra de manera pública sobre una base territorial y da lugar a derechos ejercibles únicamente en el territorio concernido”.²⁹

Sin embargo, las condiciones de tráfico comercial moderno determinan que esta distintividad la mayoría de las veces traspase las fronteras nacionales y pueda ser conocida en diversos lugares simultáneamente. A pesar que la distintividad es reconocida respecto a un territorio determinado, esta puede ir adquiriendo distintividad en lugares distintos; en consecuencia, en tanto la distintividad es una cuestión de hecho se puede identificar geográficamente los alcances de esta.

Se debe concluir entonces, que es posible que existan signos idénticos en diversas partes del mundo pero cuya distintividad se manifieste de modo diferente. La distintividad es única e irreplicable, de ser el caso que existan signos que tienen adheridas una distintividad idéntica estamos hablando de aprovechamiento del derecho de un tercero por lo que la distintividad imitativa que se adhiere al signo no puede constituir objeto de derecho.

²⁹ [http:// www.wipo.int/](http://www.wipo.int/) Estudio sobre Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual (18 de abril de 2008)

Ahora bien, existen dos supuestos de excepción al límite territorial: la existencia de marcas notorias y la existencia de identidad distintiva. En el primer caso, se otorga al signo una protección mucho más amplia que permite protegerlo más allá del territorio y de la conexión competitiva cuando éste es muy conocido y publicitado, cuya difusión ha otorgado a su titular una gran reputación.

En el segundo caso, se permite al titular del signo distintivo oponer su derecho más allá de la conexión competitiva y de la territorialidad cuando un tercero pretende apropiarse de su distintividad. Es decir que el tercero pretende adherir a un signo una distintividad idéntica, aún cuando éste no constituya una marca notoria.

En materia de nombres de dominio, la territorialidad de la distintividad plantea nuevos problemas, ya que los dominios son accesibles desde cualquier parte del planeta más allá del lugar geográfico en que su titular desempeña su actividad comercial o tenga registrado el dominio.

A su vez, hay que determinar, llegado el caso, si un nombre de dominio tiene tal relevancia que pueda ser considerado como un signo notorio, aún cuando no exista una marca registrada que lo respalde. Por ejemplo, en los últimos años se han formado identidades distintivas muy valiosas que se han forjado en la Internet y que deben ser protegidas eficientemente, sin perjuicio de su posible inscripción como marcas.

La protección de los nombres de dominio plantea problemas que el principio de territorialidad no puede resolver adecuadamente. Si bien es falso afirmar que la Internet sea un lugar sin derecho, la determinación y aplicación de las normas jurídicas ya existentes resultan particularmente complejas a causa de las notas características de la Internet, en especial, su vocación extraterritorial.

Un sitio web es accesible tanto para el ciudadano guatemalteco como para un afgano, aún cuando éstos se encuentren a miles de kilómetros de distancia en culturas

totalmente distintas. Ello supone serios obstáculos al momento de fijar el alcance territorial de la protección del uso del nombre de dominio.

Un segundo límite a la distintividad lo constituye el principio de especialidad. Este principio establece que los derechos que se confieren con la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido solicitada.

En otras palabras esto quiere decir que pueden coexistir marcas iguales o semejantes para distinguir productos o servicios distintos, ya que no hay posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los mismos. Este principio riñe con el principio de exclusividad del dominio.

Técnicamente es imposible que existan dos nombres de dominio iguales para dos personas físicas o jurídicas distintas, por diferentes que sean sus ámbitos de actuación competitivos. Ello porque los nombres de dominio son simplemente direcciones, traducidas de números a letras, en donde el sitio puede ser visitado por cualquier persona de cualquier parte del mundo, por lo que es imposible que existan dos direcciones iguales.

En consecuencia, el principio de especialidad no tiene aplicación en el ámbito de los conflictos entre nombres de dominio, pero sí tiene cierta relevancia cuando el conflicto enfrenta al titular de un dominio con el titular de una marca.

Esta dilución del principio de especialidad, no puede tampoco llevarse al extremo de sostener que todo registro de un dominio coincidente con el nombre de una marca implica la violación del derecho de su titular en cualquier clase en que ella esté registrada.

Para ello resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación a los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que como consecuencia de todo ello, exista

un riesgo de inducción a error. Es imposible que el principio se aplique cuando el contenido del dominio cuestionado es radicalmente distinto al producto o servicio que ofrece el titular de la marca.

4.2 Controversias en materia de nombres de dominio

El problema objeto de estudio ha propiciado que existan en diversos países supuestos en los cuales el conflicto entre nombres de dominio y signos distintivos sea un hecho objeto de disputa judicial, por lo que es menester conocer las diferentes clases de conflictos que se suscitan para ilustrar de mejor manera la magnitud del problema.

El modo de adquirir un nombre de dominio en Internet es un procedimiento sencillo y no implica desembolsos exorbitantes de dinero; en tal sentido, existe la práctica desleal por parte de algunos usuarios, de solicitar diversos nombres de dominio conformados ya sea en su segundo nivel o tercer nivel, dependiendo del caso, por elementos idénticos o similares en grado de confusión a marcas de reconocido prestigio, denominaciones geográficas o bien nombres de empresas, corporaciones e instituciones utilizándolas de manera fraudulenta con la finalidad de negociarlas posteriormente a sus legítimos titulares cuando éstos las requieran.

Esta práctica se ha venido acrecentando con los años y ha provocado el aumento de litigios entre titulares de nombres de dominio y titulares de marcas.

La solución de estos conflictos presentan características que deben ser consideradas, y es aquí en donde los principios propios de las marcas juegan un papel determinante; en primer lugar, los derechos sobre una marca son territoriales y limitados a una clase determinada de la nomenclatura internacional y sólo en algunos supuestos muy precisos tienen una protección más allá de las fronteras y de la clase para la cual se concedió el derecho, este es el caso de las marcas notoriamente

conocidas; mientras que el derecho sobre el nombre de dominio de Internet tiene connotaciones propiamente internacionales.

Establecer el límite de los derechos de los primeros sobre los segundos y el modo de establecer los criterios para la solución de controversias de orden internacional determina que se identifique a los principales conflictos.

a. Ciberocupación: Es el supuesto en el cual el titular del nombre de dominio de Internet, de forma deliberada decide utilizar en su conformación una denominación que corresponde a la marca de producto o de servicio, o nombre comercial de un tercero y que de modo indubitable es reconocido y asociado por los consumidores con un origen empresarial determinado.

En este supuesto, no existe la intención de uso efectivo del nombre de dominio, ni existe la vocación de aprovechamiento de la reputación ajena: la motivación es evidente, se desea negociar con el legítimo propietario su cesión. Así, el legítimo titular de una marca que desee utilizarla para crear su propio nombre de dominio no podrá acceder a su uso. El principal problema que se genera, para efectos de la aplicación de las leyes de marcas ordinarias de los estados, es que no existe el presupuesto fundamental para la existencia de la infracción marcaria: el uso de la marca en el *comercio* para identificar un producto o un servicio y la confusión al consumidor o la dilución del signo, para el caso de las marcas notorias.³⁰

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual adoptó un término más preciso para referirse a la ciberocupación: Registro abusivo de un nombre de dominio. Esto debido al significado flexible de ciberocupación en la terminología popular, además de que es frecuentemente usados los términos ciberocupación y ciberpiratería como homólogos e intercambiables, lo que hace que se diluya la esencia de lo que en realidad encierra el término de ciberocupación respecto a esta práctica nociva relacionada con el registro de dominios.

³⁰ Peña Valenzuela, Daniel. **Aspectos legales de internet y del comercio electrónico**. Pág. 46

Dentro de este tipo de controversias se encuentra a manera de ejemplo, la disputa sobre el dominio "avon.com". El dominio fue registrado a favor de *Carnetta Wong Associates*. Se debe tener presente que la denominación *Avon* corresponde a una marca de producto que goza de la calidad notoriamente conocida vinculada a los cosméticos, y que su difusión y publicidad constante han determinado que sea público su origen empresarial.

Los representantes de *Avon* demandaron judicialmente a *Carnetta Wong Associates*, pero no hubo resolución judicial porque la parte demandada se allanó, quedando *Avon* como legítimo titular del nombre de dominio.

Otro ejemplo de esta clase de conflicto es el caso *mtv.com*. El dominio había sido registrado y mantenido por Adam Curry, un empleado de la empresa *MTV* que consiste en un popular canal de televisión dedicado a la transmisión de videos musicales. La empresa no había mostrado mucho interés en el dominio, sin embargo el empleado dejó de trabajar en la empresa. Cuando Curry abandonó la empresa *MTV*, ésta lo demandó ante Tribunales Federales estadounidenses, llegando a un acuerdo amistoso.

Un conflicto muy sonado fue el caso *mcdonalds.com*. Joshua Quittner, escritor de la revista *WIRED* registró el dominio *mcdonalds.com* para demostrar los problemas con el sistema de asignación de dominios. Quittner amenazó con poner en esa dirección una página dedicada a la dieta vegetariana si no llegaban a un acuerdo, al final McDonalds donó 3.500 dólares a la compra de material informático para escuelas. Nótese en este caso el deseo de negociar con el propietario del signo distintivo y la falta de interés de aprovechamiento en la explotación del nombre de dominio en sí.

Caso de especial relevancia en los EE.UU es el de *Intermatic Inc*. En este caso el demandado es *Dennis Toeppen*, una persona que registró aproximadamente 240 nombres

de dominio, muchos de los que incorporaban signos distintivos notorios, con la finalidad de venderlos posteriormente a sus legítimos propietarios a precios desproporcionados.

La corte que resolvió el litigio reconoció que el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado, no presupone su uso en el comercio, por lo que no se podía aplicar la ley de marcas vigente en esa época. Sin embargo, se entendió que existía dilución de los signos distintivos en conflicto, dada por la actividad de registros especulativos de Toeppen: de un lado por perjudicar la potestad del titular de la marca de distinguir su empresa y prestaciones en Internet; y de otro, por impedirle controlar la reputación de la marca por la asociación negativa que el usuario de Internet podía hacer de la misma.

Toeppen era titular de otros nombres de dominio entre los cuales figuraban *Panavision.com* y *Panoflex.com*; ambas marcas conocidas en el campo del cine y la televisión de propiedad de *Panavision Internacional*. Es así, que Toeppen también registró estos nombres de dominio con la finalidad de negociarlas. En virtud que no podía existir un nombre de dominio idéntico a otro, Panavision internacional se enfrentó al problema de no poder registrar sus marcas como base para su nombre de dominio por lo que inició acciones legales contra su titular. En este momento, Toeppen intentó negociar los nombres de dominio por la cantidad de US \$13.000 con lo que demostraba el interés que lo motivaba. La resolución que puso fin al caso tomó en consideración hechos similares al caso de *Intermatic Inc.*

Otro caso importante, este resuelto en el Reino Unido, es el de la conocida marca *Harrods*, denominación que no solo constituye su nombre comercial, sino su principal marca y su denominación social. Esta marca fue registrada como nombre de dominio por un tercero, y en la página web correspondiente no ofrecía información comercial, sino únicamente el nombre del titular del nombre de dominio y una dirección de contacto. En este caso, la Corte Superior de Justicia aceptó la demanda de *Harrods* y declaró que existía violación al derecho sobre una marca registrada.

Diversos intereses han motivado la ciberocupación, en primer lugar, como ya se explicó anteriormente, el lucrativo, la cual constituye la última tendencia en la ciberocupación.

Éste interés se manifiesta mediante el registro de un nombre de dominio o variante similar de éste, que con posterioridad, es ofrecido a la empresa afectada, vendido a la competencia, o bien utilizado para el desarrollo publicitario aprovechándose de la relevancia de la empresa.

En segundo lugar, puede existir en la ciberocupación un interés vengativo o activista, y esto es cuando desarrollan sitios orientados a denigrar o desprestigiar a una empresa. Es el caso, por ejemplo, del portal desarrollado en el sitio *mapfreseguros.com*. La dirección www.mapfreseguros.com debería llevar a la página de la importante aseguradora denominada de igual manera.

Sin embargo, al introducir la dirección en el navegador aparece la página de Emilio Vila, español que profiere duramente contra la compañía debido un incendio ocurrido en 1991 que destruyó su explotación agrícola y, según él narra en la propia página, *Mapfre Agropecuaria* no le indemnizó como él creyó conveniente, por lo que inició un largo proceso judicial en contra de la aseguradora.

Ocho años más tarde, Vila registró el polémico dominio que, a pesar de las denuncias de Mapfre, sigue en poder del español, cuyo abogado afirma que nunca ha recibido ningún tipo de oferta económica de la aseguradora para obtener la titularidad de la página.

b. Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio: corresponde al supuesto en el cual se registra un nombre de dominio con la conciencia que corresponde a una marca o nombre comercial de tercero, pero con la finalidad de utilizarlo de modo efectivo en la red.

La adopción de este nombre de dominio, presenta como principal característica el error que se produciría en los usuarios debido a que encontrarán información diversa a la que razonablemente esperan encontrar; aparecerá como dominio de persona distinta que de acuerdo a su experiencia comercial espera encontrar. Es decir que el usuario podría acceder por error a esta nueva página y creer que se trata de la otra empresa.³¹

Uno de los casos que presentó connotaciones diversas debido al carácter del contenido de la información ofrecida en la página *candiland.com* fue el que disputaron *The Internet Entertainment Group* quien registro *candyland.com* para su página web, la cual contenía material erótico para adultos.

La denominación *Candyland* correspondía a la marca de producto registrada a favor de *Hasbro Inc.*, la que inició acciones legales para impedir que se utilizara su marca como nombre de dominio, además que este uso generaba un perjuicio para su marca pues ésta era reconocida y asociada con juegos para niños en edad pre-escolar.

El juez decidió suspender a *The Internet Entertainment Group* en el uso del nombre de dominio *candyland.com*, permitiéndole tan sólo por 90 días la remisión a su nuevo nombre de dominio *adultplayground.com*.

c. Coincidencias fortuitas: es la situación en la cual el nombre de dominio registrado por una empresa coincide de modo involuntario con una marca o nombre comercial de un tercero. Esta coincidencia no refleja ánimo de aprovechamiento de la reputación ajena y determina que se incluya también dentro de este supuesto a las semejanzas involuntarias.

Las razones por las cuales se susciten este tipo de conflictos son varias, entre las cuales se pueden mencionar primeramente que los nombres de dominio, al contrario de los signos distintivos, no tienen un ámbito de concesión territorial.

³¹ Pablo Vipes, Federico. *El nombre de dominio de internet*. Pág. 133

Esto hace que sea mucho más fácil que empresas, productos y/o servicios tengan una misma denominación en diferentes países, concurran en un medio de alcance global como es el Internet.

Sin embargo, el problema va más allá de esta simple consideración pues se podría presentar el problema inverso en el que los nombres de dominio sean registrados como marcas y en consecuencia se prestigio comercial sea aprovechado por tercero de modo indebido en su favor.

El nombre de dominio, a pesar que en todos los casos estará asociado con una zona geográfica determinada, la naturaleza del medio donde se desenvuelve lo convierte en omnipresente en todo punto geográfico y la posibilidad de explotación real en cualquier parte del planeta es evidente.

El origen geográfico en este caso es sólo un dato pues el acceso a éste y su uso efectivo puede realizarse desde cualquier computadora del mundo, por lo que la apropiación y uso de un signo diferenciador en la conformación de nombres de dominio en Internet constituye un problema aún sin solución definitiva.

A esto debe sumarse las formas en las que los usuarios de internet buscan información; en este punto, identificamos dos supuestos perfectamente diferenciables el primero es la utilización de buscadores y la segunda es la búsqueda por intuición o intuitiva.

En la primera de ellas, que de pronto presenta menos sorpresas, el interesado empleará los diversos buscadores que existen en la red para intentar encontrar lo que necesita; la segunda, el usuario de modo intuitivo pretenderá acceder a la información que solicita ingresando un dominio que este conformado por los signos diferenciadores de la empresa que requiere.

Así mismo, los nombres de dominio tampoco se encasillan en una Clase Internacional, como los signos distintivos que protegen productos o servicios. Esta clasificación provoca que las marcas sean únicas, es decir que no puede existir otra idéntica.

En este sentido, a efectos de la existencia de un nombre de dominio, no tiene relevancia que se comercialicen productos o servicios totalmente disímiles bajo el mismo nombre de dominio, dos idénticos nunca podrán existir por limitaciones técnicas.

Una razón más es que hasta ahora los nombres de dominio, por limitaciones técnicas, solo consisten en denominaciones ya que no se pueden usar tipos de letra, logotipos, etc., lo que causa que sea más difícil crear un dominio distintivo alternativo.

De hecho, la simple utilización de un nombre de dominio idéntico o semejante en grado de confusión a otro signo no constituye un hecho por sí mismo prohibido o legalmente reprimible. En efecto, resulta perfectamente permisible dicha situación, más aún cuando dicha circunstancia de hecho se verificaba entre signos preexistentes a la utilización de los denominados nombres de dominio

Un primer tipo de caso conflictivo de concurrencia de signos honesta se puede producir cuando el registrante de un nombre de dominio, que se ampara en un signo preexistente de su empresa o personal, coincide con el signo idéntico o similar de una empresa que actúa en un sector semejante de actividad.

Para que se produzca una concurrencia que se pueda llamar honesta, debe existir necesariamente buena fe detrás de la adopción del nombre de dominio, y bajo el pretexto de usar una denominación social o un acrónimo de la misma, no se puede aprovechar el prestigio de un signo distintivo ajeno.

Un segundo tipo de caso conflictivo de concurrencia de signos honesta se puede producir cuando el registrante de un nombre de dominio, que se ampara en un signo

preexistente de su empresa o personal, coincide con el signo idéntico o similar de una empresa que actúa en un sector diferente de actividad.

Estos conflictos se producen evidentemente por la unicidad de los registros de nombres de dominio en un TLD y por la inexistencia del principio de especialidad y al contrario, la vigencia del principio *first come, first served*, que puede ser traducido al español como “primer llegado, primer servido.”³²

En algunos supuestos se ha llegado a mencionar que el nombre de dominio cumple funciones identificadoras y en consecuencia no requiere tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones en internet.

En este punto, consideramos que no es del todo acertada dicha afirmación debido a que en el eventual caso que no requiera tener una distintividad adherida para cumplir sus funciones este hecho no faculta a los titulares de nombres de dominio a infringir derechos legítimamente adquiridos por terceros. Por lo que la finalidad no concurrencial que puedan tener algunos de estos nombres de dominio no es elemento justificante para vulnerar la distintividad que pertenece a otro signo.

Como ejemplo de estas clases de conflicto, se puede citar el caso que enfrentó a las empresas *KnowledgeNet, Inc.* y *D.L. Boone & Co.* Boone registró el nombre "knowledgenet.com" sin conocer la existencia del registro de la marca *knowledgenet*. *KnowledgeNet, Inc.* demandó a *Boone & Co.*, quien se allanó antes de que existiera resolución judicial.

³² Ramos Herranz, Isabel. **Marcas versus nombres de dominio en internet**. Pág. 155-160

4.3 Partes que intervienen

En esta clase de conflictos participan tres partes, las que conforman lo que se conoce como el triángulo de disputas entre nombres de dominio y signos distintivos.³³

a. Propietario del nombre de dominio: constituye el titular de un nombre de dominio que tiene relación con un signo distintivo del cual no ostenta propiedad. Debido a que los nombres de dominio no son figuras protegidas por la ley, los propietarios que han procedido de buena fe se han visto ante el reto de encontrar la fórmula que les garantice la protección de sus derechos. Hasta ahora, la única forma es no incurriendo en ninguna infracción además de la de poseer los derechos de propiedad industrial sobre una denominación equivalente a la registrada como dominio.

b. El titular del signo distintivo: constituye el legítimo titular del signo distintivo que es utilizado en cualquiera de las diferentes formas de registro como nombre de dominio por parte de un tercero.

c. La entidad registradora: las entidades registradoras como parte dentro del conflicto entre nombres de dominio y marcas, han sido víctimas de demandas y se han visto directamente envueltas en las disputas legales. Generalmente cuando el titular de una marca demanda al propietario de un dominio incluye en calidad de demandada a la entidad registradora.

Aunque el demandante usualmente solicita que se condenen a los demandados al pago de daños y perjuicios, en ninguno de los casos se ha condenado a las entidades registradoras al pago de los mismos como responsables.

³³ Ríos Ruíz, Wilson Rafael. **Los nombres de dominio y su conflicto con los derechos de propiedad intelectual.** Pág. 13

Como las entidades registradoras no tienen la obligación de investigar si el registro de un dominio determinado está atentando contra derechos de propiedad industrial de terceros, están eximidas de toda responsabilidad.

4.4 Políticas para solucionar disputas

A continuación se hará referencia a la regulación implementada para dar solución a los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio: la Política Uniforme para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio (UDRP), la que constituye el resultado del Primer Proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativo a los Nombres de Dominio en Internet.

Es importante mencionar, antes de continuar que la política implementado por NSI quedó derogada cuando entró en vigencia la UDRP de la ICANN, y que actualmente ésta es la única que tiene un alcance global.

La OMPI, recogiendo las inquietudes de los titulares de derechos intelectuales y de los diversos Estados, puso en marcha un proceso tendiente a establecer un marco para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio.

En 1998, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos había formalizado un documento denominado Memorandum de entendimiento por el cual acordó que la empresa privada *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) sería la responsable de desarrollar y establecer reglas y procedimientos para la coordinación técnica del sistema de dominios al que se deberían sujetar los registradores de dominios gTLD.

El proceso de la OMPI fue entonces una respuesta a los problemas existentes y culminó con el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet.

El informe realizó una serie de recomendaciones y propuso un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos. Las recomendaciones y el sistema fueron adoptados por ICANN mediante el establecimiento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), emitida el día 30 de abril de 1999.

Esta política y sus reglamentos fueron concebidos por la ICANN, con el objetivo que “los proveedores de servicios de solución de conflictos en materia de nombres de dominio aprobados por dicha entidad, se acogieran a lo dispuesto en su texto, con independencia, de poseer sus propios árbitros y hasta sus normas suplementarias que de una forma u otra, regulan las particularidades del proceder de cada una de dichas entidades, en aspectos de tarifas, tramitación de interposición y contestación de las demandas, entre otros aspectos.”³⁴

En todos los casos, dichas normas, están estructuradas con base a ser, solamente, complementos de la UDRP y sus reglamentos.

La UDRP, como todo sistema de arbitraje, está condicionada a la existencia de una cláusula compromisoria. Asimismo, en el momento de inscribir un dominio, el registrante efectúa al registrador las siguientes declaraciones y garantías:

- a. que las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas;
- b. que a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero;
- c. que no registra el nombre de dominio con fines ilícitos; y
- d. que no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.

Se han levantado críticas sobre la forma compulsiva en que la UDRP establece la forma de elegir los árbitros, ya que la elección de la Institución Arbitral queda en manos del demandante, y el demandado sólo puede pedir que se conforme un panel colegiado de

³⁴ Mortetti Oyarzún, Rodrigo. **Marcas comerciales y nombres de dominio**. Pág. 260-268

tres árbitros, sin embargo no puede recusarlos, ni participar en la elección de la Institución que además cuenta con reglas procesales propias.

La historia legislativa de la UDRP indica claramente que esta no representa un intento de resolver cuestiones de mejor derecho, para ello están los tribunales nacionales. Así mismo sólo se ocupa de las cuestiones en las cuales una persona registra un nombre de dominio con mala fe y con fines de especular.

En los procesos de arbitraje en línea, las comunicaciones entre las partes y los árbitros se realizan a través de correo electrónico y las decisiones finales se publican en línea.

Si no es posible notificar al demandado opera la figura jurídica de la contumacia y en consecuencia el árbitro emite fallo con base a los argumentos y pruebas presentados en la demanda.

Estos tribunales funcionan con gran éxito y han producido ya jurisprudencia extendida.

CONCLUSIONES

1. El comercio electrónico y los nombres de dominio ponen de manifiesto la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva y la necesidad de plantear una teoría general que integre éste con los diferentes elementos individualizadores y distintivos de trascendencia jurídica a que da lugar la actividad humana.
2. Los factores propios de la red que justifican la explotación de un signo distintivo en Internet no se encuentran recogidos en los ordenamientos jurídicos, éstos aparecen en recomendaciones y acuerdos no vinculantes proporcionados por las Organizaciones internacionales relacionadas con la propiedad industrial e intelectual.
3. Debido a que el proceso de registro de un nombre de dominio no implica mayor trabajo, se suscitan entre nombres de dominio y los signos distintivos una gran cantidad de conflictos, entre los que se pueden mencionar: la ciberocupación, las apropiaciones insuficientes de los nombres de dominio y las coincidencias fortuitas.
4. El sistema legal vigente no contempla todas las diferentes hipótesis de infracciones a signos distintivos, las infracciones a través de Internet no estén reguladas y por ello las acciones consagradas resultan ineficientes e inapropiadas para garantizar los derechos de propiedad industrial, por lo que se hace indispensable introducir modificaciones legales.
5. La finalidad identificadora de los nombres de dominio y de los signos distintivos es compartida, sin embargo, un nombre de dominio no puede considerarse como un signo distintivo puesto que la protección que éste otorga no puede limitarse territorial o espacialmente.

RECOMENDACIONES

1. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual debe ajustar la clasificación internacional de Niza a la nueva realidad y en consecuencia debe incluir los nuevos productos y servicios informáticos que tienen origen y destino exclusivo a la red, de igual manera, deberá complementar la normativa en materia de propiedad industrial vigente con el tema de la ciberocupación.
2. La creación de un sistema de registro marcario internacional por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sería de gran utilidad para la protección global de los derechos de propiedad industrial, de tal forma que antes de registrarse un dominio u otro signo distintivo, se tenga la posibilidad de verificar si se está violando derechos de propiedad de terceros.
3. Las entidades registradoras de dominios nacionales de cada país a nivel mundial, deben asumir un papel de vigilancia y control mediante la cooperación y el trabajo integrado con los registros de signos distintivos para otorgar garantías a los usuarios, ya que en la actualidad estos sujetos ejercen un rol pasivo y casi mecánico en sus funciones.
4. Implementar como una obligación para las entidades registradoras de dominios de todos los países a nivel mundial, dentro del procedimiento de registro del dominio, un mecanismo propio de resolución de conflictos para que terceros que se consideren menoscabados en su derecho, presenten oposiciones a la solicitud, o bien adherirse a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la Corporación para la asignación de nombres y números de internet.
5. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual debe crear un sistema en red por medio del cual se permita el trabajo integrado y la cooperación de los registros

de signos distintivos de cada país con los registros de nombres de dominio locales, ya que los sistemas actuales resultan precarios para el mundo del Internet.

BIBLIOGRAFÍA

- ANTEQUERA PARILLI, Ricardo. **La propiedad industrial y sus diversas facetas.** España : Ed. Casuz. 1998.
- BARRIOS OSORIO, Omar Ricardo. **Derecho e informática.** Guatemala: Ed. Ediciones Mayte. 2007.
- BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. **Tratado de derecho industrial.** España: Ed. Civitas. 1993.
- BETTINGER, Torsten **Revista DAT**, año X, núm. 112/113, diciembre 1997/enero 1998.
- CABANELLAS, Guillermo. **Diccionario de derecho usual**, Tomo III; Argentina: Ed. Helliasta. 1981.
- CARBAJO CASCÓN, Fernando. **Conflictos entre signos distintivos nombres de dominio en internet.** España: Ed. Aranzadi. 2002.
- CLARKE, Modet, **Los derechos de la propiedad industrial e intelectual.** España: Ed. Civitas. 2007.
- COMER, Douglas E., **El libro de internet.** México: Ed. Mc-Graw Hill. 1998.
- JALIFE DAJER, Maurico. **Régimen legal de las denominaciones geográficas.** México: Ed. Sista. 1998.
- MAESTRE, Javier A. **El derecho al nombre de dominio.** España: Ed. Dominiuris.com. 2001.
- MARÍA ZABALE, Ezequiel y Arreche, María Karina. **Nombres de dominio.** Argentina: Ed. Nova Tesis. 2006.
- MORTETTI OYARZÚN, Rodrigo. **Marcas comerciales y nombres de dominio.** Santiago, Chile: Ed. Librotecnia. 2007.
- PABLO VIPES, Federico. **El nombre de dominio de internet.** Argentina: Ed. Fondo Editorial de Derecho y Economía. 2003.
- PACHÓN MUÑOZ, Manuel. **Manual de propiedad industrial.** Bogotá: Ed. Témis. 1984.
- PACON, Ana María. **Los derechos sobre el nombre comercial.** México: Ed. Tiara. 2005.

PARDINI, Aníbal A. **Derecho de internet**. Argentina: Ed. La Rocca. 2002.

PEÑA VALENZUELA, Daniel. **Aspectos legales de internet y del comercio electrónico**. Bogotá: Ed. Dupre Ltda., 2001.

RAMOS HERRANZ, Isabel. **Marcas versus nombres de dominio en internet**. Madrid, España: Ed. Lustel. 2004.

RÍOS RUÍZ, Wilson Rafael. **Los nombres de dominio y su conflicto con los derechos de propiedad intelectual**. Bogotá: Ed. Témis. 2006.

ROJAS AMANDI, Víctor Manuel. **El uso de internet en el derecho**. México: Ed. Oxford. 2001.

World Intellectual Property Organization

[http://: www.wipo.int/](http://www.wipo.int/) Estudio sobre comercio electrónico y propiedad Intelectual (18 de abril de 2008).

WYATT, Allen L. **La magia del internet**. México: Ed. Mc-Graw Hill. 1995.