

**NOMBRES DE DOMINIO, SIGNOS DISTINTIVOS Y LA POLÍTICA  
UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE  
NOMBRES DE DOMINIO**

**HÉCTOR MAURICIO MEDINA CASAS  
EDUARDO JOSÉ PACHECO DE LA HOZ**

**Monografía para optar al título de  
Abogado**

**Director  
GUSTAVO ADOLFO PALACIO CORREA  
Abogado**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS  
DEPARTAMENTO DE DERECHO ECONÓMICO  
BOGOTÁ D.C.**

**2000**

A nuestros padres,  
ejemplos diarios de amor.

## CONTENIDO

<b>PROLOGO</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>9</b>
<b>CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN TÉCNICA</b>	
<b>1. Breve reseña sobre la evolución histórica de la Internet.....</b>	<b>12</b>
<b>2. Aspectos preliminares.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1. Internet.....</b>	<b>17</b>
<b>2.2. WWW y HTTP.....</b>	<b>19</b>
<b>2.3. Direcciones IP y sistema de nombres de dominio –DNS-.....</b>	<b>20</b>
<b>2.4. Definición de nombre de dominio.....</b>	<b>21</b>
<b>2.4.1. Dominios de primer nivel o nivel superior.....</b>	<b>22</b>
<b>2.4.1.1. Dominios de nivel superior genéricos.....</b>	<b>23</b>
<b>2.4.1.2. Dominios regionales o de códigos de países.....</b>	<b>24</b>
<b>2.4.2. Dominios de segundo nivel y subniveles.....</b>	<b>24</b>
<b>2.4.3. Dominios restringidos y dominios abiertos.....</b>	<b>25</b>
<b>2.4.4. Creación de nuevos dominios de nivel superior genéricos.....</b>	<b>25</b>
<b>3. Registradores de nombres de dominio.....</b>	<b>27</b>
<b>4. Corporación de asignación de números y nombres en Internet -ICANN-.....</b>	<b>30</b>
<b>CAPÍTULO II. NOMBRES DE DOMINIOS Y SIGNOS DISTINTIVOS</b>	
<b>1. Nociones generales sobre propiedad industrial.....</b>	<b>33</b>
<b>1.1 Ubicación de la propiedad industrial dentro de la propiedad     Intelectual.....</b>	<b>34</b>
<b>1.2 Contenido de la propiedad industrial.....</b>	<b>35</b>
<b>1.1.1 Objeto de estudio para el presente trabajo.....</b>	<b>36</b>
<b>1.1.2 Justificación.....</b>	<b>36</b>
<b>1.3 Algunos principios de rigen la propiedad industrial.....</b>	<b>37</b>
<b>1.3.1 Principio de exclusividad.....</b>	<b>38</b>
<b>1.3.2 Principio de territorialidad.....</b>	<b>39</b>
<b>1.3.3 Principio de temporalidad.....</b>	<b>40</b>
<b>1.3.4 Principio de la tipicidad.....</b>	<b>40</b>
<b>1.3.5 Principio de la especialidad.....</b>	<b>41</b>

<b>2. Signos distintivos.....</b>	<b>41</b>
2.1 Noción de signo distintivo.....	42
2.2 Características de los signos distintivos.....	44
2.3 Clasificación de los signos distintivos.....	46
2.4 Derechos que confieren los signos distintivos.....	49
2.5 Protección a los signos distintivos.....	51
2.5.1 Planteamiento jurídico del riesgo de usurpación.....	51
2.5.2 Planteamiento jurídico del riesgo de confusión.....	55
2.5.3 Planteamiento jurídico del riesgo de asociación.....	57
2.5.4 Planteamiento jurídico del riesgo de envilecimiento.....	58
2.5.5 Planteamiento jurídico del riesgo de debilitamiento de la capacidad distintiva.....	62
<b>3. Extensión jurídica de los nombres de dominios.....</b>	<b>64</b>
3.1 Los nombres de dominio como signos distintivos.....	66
3.2 Derechos que confiere el registro de nombres de dominio.....	67

### **CAPÍTULO III. CONFLICTOS JURÍDICOS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO, LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LA COMPETENCIA DESLEAL**

<b>1. Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos.....</b>	<b>70</b>
1.1 Conflictos entres de nombres de dominio y signos distintivos de fama o renombre mundial.....	72
1.2 Conflictos por registros de nombres de dominio y signos distintivos famosos en un espacio geográficos determinado o notoriamente conocidos en un reglón económico.....	75
1.3 Conflictos por registros de nombres de dominio y signos distintivos que no gozan de notoriedad.....	82
<b>2. Nombres de dominio y la Competencia Desleal.....</b>	<b>94</b>

### **CAPÍTULO IV. POLÍTICA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN TORNO AL REGISTRO ABUSIVO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

<b>1. Naturaleza jurídica del procedimiento fijado en la política uniforme de     solución de controversias en materia de nombres de     dominio.....</b>	<b>97</b>
<b>2. Controversias que pueden iniciarse por el trámite fijado en la política     uniforme de solución de controversias en materia de nombres de     dominio.....</b>	<b>109</b>

3. Remedios del procedimiento consagrado en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	116
4. Características de las decisiones que se adoptan por el procedimiento consagrado en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	118
<b>CONCLUSIONES</b>	<b>127</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>131</b>

## **PRÓLOGO**

Los cambios tecnológicos han sido uno de los motivos principales que han incidido en la dinámica y evolución de la propiedad intelectual como disciplina jurídica. De un derecho con ambiciones territoriales y con soluciones muy particulares se tuvo que avanzar a una normativa con vocación internacional y con fórmulas que garantizaran su vigencia en el tiempo, a través de dispositivos amplios y receptores de lo que en esa materia podría ocurrir en el futuro. El Convenio de Berna para el caso del derecho de autor, el Convenio de París sobre Propiedad Industrial, son fehacientes pruebas de esas disposiciones con vocación de permanencia.

Como un nuevo fenómeno, casi de aparición espontánea, la Internet ha revolucionado esquemas tradicionales de comunicación, negociación, publicidad, y en opinión de no pocos atrevidos, es el germen de destrucción de la propiedad intelectual. Lejos de ser esa Némesis que muchos vaticinan, La Red está llena de nuevas oportunidades y ha permitido demostrarnos la solidez de muchas estructuras jurídicas, que en lo más mínimo se han visto afectadas por su aparición.

Uno de los temas que alrededor de esta nueva forma de comunicación ha generado mayores inquietudes es el relacionado con los nombres de dominio. Aquí las sólidas definiciones jurídicas de las que se hablaba atrás si han tenido mayores dificultades. ¿Qué son los nombres de dominio?, ¿Cómo se resuelven los conflictos que se han venido presentando por su presencia?, ¿Qué jurisdicción puede conocer de ellos?; son preguntas que aún hoy en día no han tenido una respuesta satisfactoria y mucho menos aceptada con unanimidad.

En el presente trabajo, con una sencilla presentación, se ha formulado una teoría de los nombres de dominio, y con inteligencia se ha analizado y criticado el actual estado y funcionamiento de los mecanismos que permiten resolver, aunque sólo sea parcialmente, los conflictos alrededor de los nombres de dominio.

No podemos pretender que el tema haya sido agotado, muy por el contrario, se ha dejado un concienzudo escrito que debe estar llamado a suscitar polémica y que debe servir de fuente para quienes en el futuro decidan avanzar en el estudio de un tema que en apariencia es simple, pero que en realidad denota una especial complejidad.

GUSTAVO ADOLFO PALACIO CORREA

Bogotá D.C., abril de 2001

## **INTRODUCCIÓN**

La Internet irrumpió en la vida de todos y apenas estamos despertando a las nuevas realidades que su evolución trae consigo, obligando a los juristas adecuar principios y normas a relaciones jurídicas nacidas de los nuevos medios tecnológicos mientras el Derecho, inicialmente tan sorprendido como todos por los espacios conquistados por esos medios, asume su responsabilidad de proporcionar cuadros jurídicos suficientes para dar respuestas a las relaciones y conflictos, que ya son comunes.

El desordenado escenario al que la nociva utilización de la Internet ha conducido los derechos de quienes por años han desarrollado valiosos signos distintivos, despertó nuestra motivación por presentar algunos de los numerosos conflictos suscitados con nombres de dominio y atrevernos a proponer respuestas a estas controversias, que han representado cuantiosas transacciones para recuperar derechos adquiridos que no contaron con la rápida y oportuna tutela.

Hemos querido representar el origen a las disputas entre nombres de dominio y signos distintivos, recorriendo desde el nacimiento de la Internet hasta la promulgación de la



Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, tratando de proponer una adecuada teoría en torno a esta problemática.

Este trabajo pretende ser aporte al naciente Derecho Informático, pero no busca, ni mucho menos, sentar una intransigente tesis sobre los conflictos que se propone examinar.

Igualmente, busca servir a quienes se dedican al campo de la Propiedad Industrial, en la solución de casos concretos; a los empresarios, como panorama en la toma de decisiones y a las autoridades oficiales, para ponerla a prueba.

## **CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN TÉCNICA**

Internet es un fenómeno técnico, social y económico que está transformando el mundo. Cada vez son más las personas que tienen acceso a esta Red y más los beneficios y aplicaciones que se prestan en ella; así, por ejemplo, hasta hace pocos años nadie se imaginaba un correo electrónico, mientras que hoy en día son pocas las personas que no lo utilizan. Gracias a esta Red, con sólo prender el computador y sin moverse de la casa es posible hacer mercado, realizar transacciones bancarias, comprar objetos alrededor del mundo, realizar investigaciones y estudios académicos, entre otros.

Internet se ha desarrollado durante treinta años aproximadamente para ser lo que hoy conocemos. En un principio fue una pequeña red que unió muy pocos computadores y que hoy se calcula es utilizada por más de 200'000.000 de personas<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> VILLAR PALASÍ, José Luis. Implicaciones jurídicas de Internet. Ensayo, publicado en <http://www.dominiuris.com>. Octubre 1999.

## 1. Breve reseña sobre la evolución histórica de la Internet

La evolución de Internet se puede agrupar en tres fases, cuyo desarrollo da como resultado lo que hoy conocemos.

### 1. ARPANET y redes computacionales.

Esta fase se inicia en Estados Unidos de América a finales de los sesentas, cuando el gobierno de ese país, a través de su Departamento de Defensa, crea la primera red computacional para conectar sus sistemas informáticos y transmitir información entre estos, con fines netamente militares. Dicha red se denominó ARPANET, nombre derivado de su creadora, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados (ARPA<sup>2</sup>, por sus siglas en inglés. NET, red).

En los años siguientes a la creación de ARPANET, se empezaron a crear redes computacionales paralelas a ella, unas denominadas redes LAN, y otras WAN. Las primeras, eran redes de área local -Local Area Networks- "*diseñadas para conectar computadoras en distancias cortas*"<sup>3</sup>; como por ejemplo las de una empresa ubicadas en un mismo edificio. Las segundas, eran redes de área amplia -Wide Area Networks- que buscaban conectar computadoras a grandes distancias como por ejemplo entre ciudades.

---

<sup>2</sup> Advanced Research Projects Agency. Diccionario de Internet Bilingüe. CRUMLISH, Christian. Editorial Mc Graw Hill. 1996. Pág. 7.

La anterior evolución produjo a finales de los años setenta una gran proliferación de redes que operaban con diversos protocolos<sup>4</sup>, imposibilitando su conexión entre sí.

El problema de la existencia de tantas redes y protocolos sin posibilidad de mutua comunicación fue solucionado por el diseño y puesta en funcionamiento de un protocolo que conjuga y traduce en cada ordenador los protocolos existentes, llamado TCP/IP - protocolo de control de transmisión / protocolo de Internet-, que permitió la conexión de redes LAN, WAN y ARPANET, proyectándose la actual INTERNET<sup>5</sup>.

## *2. Surgimiento y desarrollo de Internet.*

Una vez lograda la conexión de redes LAN, WAN y ARPANET a través del TCP/IP comenzó a desarrollarse la Internet. Esta conexión se realiza por medio de computadoras llamadas "ruteadores" o "router", que transportan la información desde el remitente hasta su destino, jugando un papel fundamental en la conexión de las redes.

Se necesitó de algunos años para que este sistema se tornara confiable; ya a comienzos de los años ochenta gozaba de esta característica y empezaba a utilizarse por investigadores,

---

<sup>3</sup> DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Pág. 295.

<sup>4</sup> Se denomina Protocolo al conjunto de reglas ya aprobadas, que permite la comunicación entre máquinas o entre software que de otra forma serían incompatibles. CRUMLISH, Christian. Editorial Mc Graw Hill. 1996. Pág. 157.

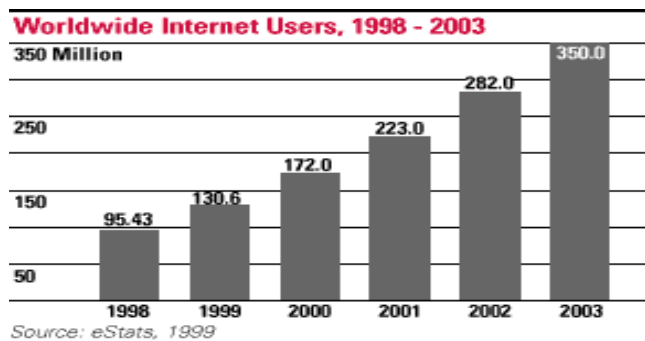
<sup>5</sup> La palabra Internet es el resultado de la unión de dos términos: "inter", que hace referencia a "enlace" o "conexión", y "net" contracción del término "networking", que significa: interconexión de redes, trabajo en red.

universidades y entidades del gobierno estadounidense. Durante esa década, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF<sup>6</sup> por sus siglas en inglés) de Estados Unidos -que es una dependencia del gobierno de los Estados Unidos- reconoce las bondades del proyecto y asume su administración y control, dirigiendo la naciente red con fines académicos para lo cual, conecta a más de 100 universidades con ella y empieza a apoyar con recursos económicos su implementación.

*"Así en 1985, Internet estaba firmemente establecida como una tecnología que ayudaba a una amplia comunidad de investigadores y desarrolladores y empezaba a ser utilizada por otros grupos en sus comunicaciones diarias entre ordenadores"*<sup>7</sup>.

### 3. Universalización de la red.

Una vez consolidada la red, la NSF en 1991 permitió el acceso de particulares a Internet y a partir de ese momento, el crecimiento de la Internet superó con creces cualquier estimación.



<sup>6</sup> National Science Foundation.

<sup>7</sup> Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Lawrence G. Roberts, Stephen Wolff. Una breve historia de Internet. Traducción de ÁLVAREZ, Alonso. Disponible en: <http://www.ati.es>. Artículo original disponible en: <http://www.isoc.org>.

Hoy, Internet está al alcance de cualquier persona que tenga un ordenador y acceso a una línea telefónica, para que pueda ser utilizada en infinidad de intercambios, entre ellos el comercio -e-commerce.-.

En la actualidad varias Universidades y centros de investigación alrededor del mundo desarrollan un proyecto que busca optimizar la plataforma existente de la Internet, con el fin de alcanzar mayor velocidad en la transmisión de información a través de ella.

Este proyecto se denomina Internet II y para su formación se creó en Estados Unidos la Corporación Universitaria para el Desarrollo Avanzado de la Internet (UCAID<sup>8</sup>, por sus siglas en inglés), entidad de carácter privado que coordina investigaciones tendientes a mejorar los beneficios prestados por la Internet en la actualidad.

Internet II permitirá navegar 100 a 1000 veces más rápido que en la actual Internet, pues el sistema aplicará niveles de prioridad que dejarán a las operaciones en la Internet utilizar los recursos de la Red que necesiten, según la complejidad de la maniobra; logrando con esto, un mejor empleo de la Red. Entre los beneficios que traerá Internet II para los usuarios se encuentra la mayor capacidad de los correos electrónicos, la menor pérdida de información en la transmisión de datos y la máxima efectividad en la transmisión de paquetes de audio y

---

<sup>8</sup> University Corporation for Advanced Internet Development. Para mayor información sobre Internet II pueden consultarse: <http://www.internet2.edu>; <http://www.techweb.com>; <http://www.ucaid.edu>.

video; permitiéndose, entre otras cosas, llevar a cabo actividades de tele-inmersión<sup>9</sup> con total éxito.

En Colombia, la infraestructura de Internet se encuentra atrasada respecto de los demás países del mundo, pues de cada 1000 colombianos sólo 54 tienen acceso a la Red, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

	<b>CONEXIONES (HOSTS) A INTERNET/1000 HABITANTES</b>
<b>Finlandia</b>	107.10
<b>USA</b>	87.20
<b>R.Unido</b>	22.60
<b>Corea</b>	4.22
<b>Chile</b>	2.03
<b>Argentina</b>	1.73
<b>Brasil</b>	1.05
<b>México</b>	0.93
<b>Venezuela</b>	0.61
<b>Colombia</b>	0.54

Fuente: <http://www.agenda.gov.co>

---

<sup>9</sup> Se entiende por tele-inmersión una conferencia de audio y video en tiempo real.

Por lo anterior, el gobierno ha decidido desarrollar un proyecto que busca generalizar el uso de la Internet mediante la masificación de las tecnologías de la información, para este efecto creó la *Agenda de Conectividad "que busca masificar las tecnologías de la información y con ello aumentar la competitividad del sector productivo, modernizar las instituciones públicas, y socializar el acceso a la información"*<sup>10</sup>.

## **2. Aspectos Preliminares**

Este punto quiere dejar claros algunos conceptos técnicos muy importantes para el desenvolvimiento de la tesis.

### **2.1 Internet**

Técnicamente, la Internet se puede definir como el "*conjunto de redes y ruteadores*"<sup>11</sup> *que utilizan el protocolo TCP/IP y que funcionan como una sola y gran red*"<sup>12</sup>.

Comúnmente se conoce como la superautopista de la información, ya que transmite información entre infinidad de redes pequeñas conectadas entre sí.

---

<sup>10</sup> Agenda de conectividad. Documento Conpes 3072. Bogotá D.C.. Febrero 9 de 2000. Disponible en: <http://www.agenda.gov.co>.

<sup>11</sup> Se denomina Ruteador o Router al dispositivo que conecta físicamente dos redes, o una red a Internet. Diccionario de Internet Bilingüe. CRUMLISH, Christian. Editorial Mc Graw Hill. 1996. Pág. 171.



Douglas E. Comer<sup>13</sup> 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. 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 memorandums, organizada en menús almacenada en documentos de hipermedios 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. 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".*

Es, uniendo las anteriores definiciones, la gran red de comunicaciones entre ordenadores de todo el mundo, conectada para que sus usuarios transmitan y reciban información escrita, en audio y en video.

---

<sup>12</sup> DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Glosario.

<sup>13</sup> *Ibídem.*

Con el fin de encontrar la información que se desea, el usuario de la Internet debe buscar o navegar<sup>14</sup> a través de la red en busca del sitio del ordenador (web site) donde se encuentra contenida la información que averigua. Esto se hace a través de un programa que ejecuta la función específica de rastrear<sup>15</sup> la ubicación correspondiente al nombre del sitio digitado, generalmente precedido de las iniciales http y www.

## 2.2 WWW y HTTP

El sistema www, desarrollo original del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN<sup>16</sup>, por sus siglas en francés), compacta las iniciales de World Wide Web, que significa: red de cobertura mundial<sup>17</sup>. Se trata del método que permite obtener información -ya sea escrita, en audio o en video- depositada en un computador, por medio de uno remoto a aquel. Esta información es posible encontrarla gracias a un protocolo especial, que precisa cómo un servidor web<sup>18</sup> debe responder a la solicitud de entrada, ese protocolo se conoce por sus siglas en inglés como: http<sup>19</sup>, que significa: protocolo de transmisión de hipertexto.

---

<sup>14</sup> “Término de la jerga de los computadores que significa entrar a un programa, encontrar los comandos, moverse a través de un documento o recorrer Internet”. Diccionario de Internet Bilingüe. CRUMLISH, Christian. Editorial Mc Graw Hill. 1996. Pág. 131.

<sup>15</sup> Estos programas son comúnmente conocidos como "browsers".

<sup>16</sup> Conseil Européen pour la Recherche Nuclearie. Puede encontrarse en <http://www.cern.ch>.

<sup>17</sup> Algunos la llaman "telaraña mundial". En ese sentido: MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier. Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: Comentario a la sentencia dictada en el caso "Panavisión". Ensayo. Publicado en <http://www.domiuris.com>. Septiembre 1997.

<sup>18</sup> Un servidor web es un ordenador que almacena documentos y se los entrega a los browser por medio del protocolo http.

<sup>19</sup> Hypertext Transport Protocol.

### **2.3 Direcciones IP y sistema de nombres de dominio –DNS-**

La dirección IP es un conjunto de números únicos mundialmente que permiten que computadores conectados a la Internet puedan encontrarse entre sí.

Cuando la Red se encontraba en sus inicios -a finales de los años setentas y comienzos de la década de los ochentas-, los computadores sólo se identificaban por medio de este sistema que funcionaba al estilo de un número telefónico. En ese entonces, el sistema no presentaba inconveniente alguno ya que dado el bajo número de usuarios de la Internet era fácil conocer las direcciones IP que ubicaban los ordenadores.

Tiempo después, a propósito de nuevos usuarios en la Red, la identificación por medio de números se tornó complicada -porque se tenía que actualizar el directorio que cada ordenador tenía, en muy cortos lapsos de tiempo-, motivo por el cual se creó el sistema de nombres de dominio (DNS<sup>20</sup> por sus siglas en inglés), que permite localizar al ordenador sin necesidad de conocer la dirección IP; a través de un nombre de dominio, mucho más fácil de recordar que una combinación de números.

---

<sup>20</sup> Domain Name System. El sistema de nombres de dominio fue creado en la década de los ochentas por Paul Mockapetris en colaboración con Jon Postel de la universidad del sur de California. Léase: ROBLES, Oscar. Cronología del DNS. Artículo. Publicado en: El boletín de los nombres de dominio No. 8. 1 de septiembre de 1998. <http://www.dominiuris.com>.

En pocas palabras, la función del DNS, consiste en traducir, el nombre de dominio a direcciones IP, logrando así transmitir la información a través de la red.

## **2.4 Definición de nombre de dominio**

*"En sentido lato, un Nombre de Dominio es el nombre nemotécnico que se le asigna a una dirección IP, que sirve como medio de localización de un sitio web en Internet"*<sup>21</sup>.

Existen otras definiciones de nombres de dominio, según Douglas E Comer es *"el nombre asignado a una computadora en Internet"*<sup>22</sup>. En el sitio web en la Internet de la Compañía Internacional de Registro de Dominios (Interdomain<sup>23</sup>) aparece definido como *"una forma sencilla de localizar un ordenador en Internet"* y, en el sitio web en la Internet de la Universidad de los Andes<sup>24</sup> se encuentra definido de la siguiente manera: *"el nombre de dominio es como tener una dirección en la superautopista de la información"*.

Las iniciales http y www que definíamos anteriormente, no hacen parte estrictamente del nombre de dominio, pues no identifican el sitio web; son elementos necesarios para encontrarlo. Actualmente, es posible encontrar contenidos de sitios web en la Internet sin necesidad de digitar estas iniciales, debido a los adelantos de los programas browsers.

---

<sup>21</sup> GUTIÉRREZ GODOY, Álvaro. Naturaleza jurídica de los web sites comerciales en el ámbito colombiano. Ensayo. Publicado en la revista electrónica de derecho informático No. 26. Septiembre de 2000. Puede consultarse en: <http://www.vlex.com>.

<sup>22</sup> DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Pág. 289.

No han sido pocos los conflictos relacionados con los nombres de dominio, pues como se desprende de las definiciones anteriores, el nombre de dominio son las letras y/o números que identifican un sitio web en la Internet, razón que lleva a sus creadores a utilizar como nombres de dominio expresiones fáciles de recordar, muchas veces iguales o parecidos a signos distintivos reconocidos y protegidos por la Ley.

Estos problemas presentados, deberán resolverse teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, los derechos que confiere su registro y los derechos otorgados a los titulares de los signos distintivos; tema de estudio de los próximos capítulos.

Los nombres de dominio están compuestos por dominios que admiten diversas clasificaciones; pueden ser dominios de primer nivel o nivel superior, de segundo nivel o subniveles, dominios restringidos y dominios abiertos.

#### **2.4.1 Dominios de primer nivel o de nivel superior**

Los dominios de nivel superior son aquellos que identifican la actividad que se pretende desarrollar en el sitio web en la Internet o, la ubicación geográfica donde se desarrolla el sitio web en la Internet. Los primeros se conocen como dominios de nivel superior

---

<sup>23</sup> <http://www.interdomain.org>

<sup>24</sup> <http://www.uniandes.edu.co>.

genéricos (gTLD<sup>25</sup>, por sus siglas en inglés) y los segundos, dominios de nivel superior de código de países (ccTLD<sup>26</sup>, por sus siglas en inglés).

Dentro del nombre de dominio, el dominio de nivel superior será aquel conjunto de letras que va desde el final de la dirección de un sitio web en Internet, hasta el primer punto que se encuentre, leído de derecha a izquierda; V. gr.: En la dirección <http://www.hotmail.com> el dominio de nivel superior será <.com>.

Sin embargo, pueden presentarse casos donde en una misma dirección se encuentren dos dominios de nivel superior, uno de tipo genérico y otro del código de país, por ejemplo: <http://www.javeriana.edu.co> y <http://www.bancolombia.com.co>.

#### **2.4.1.1 Dominios de nivel superior genéricos**

Actualmente existen siete dominios de nivel superior genéricos que son los siguientes:

- <.com>, constituido para organizaciones comerciales.
- <.net>, correspondiente a redes o a proveedores de servicio de Internet.
- <.org>, correspondiente a instituciones sin ánimo de lucro.
- <.int>, constituido para el uso de organizaciones internacionales.

---

<sup>25</sup> Generic Top Level Domains.

<sup>26</sup> Country Code Top Level Domains.

- <.edu>, constituido para instituciones educativas.
- <.gov>, constituido para organizaciones gubernamentales.
- <.mil>, reservado para instituciones militares.

#### **2.4.1.2 Dominios regionales o de códigos de países**

Actualmente existen 243 dominios correspondiente a códigos de países<sup>27</sup>. Estos dominios se identifican por dos letras representativas de cada país, dispuestas en la norma 3166 de la Organización Internacional de Normalización (ISO<sup>28</sup>, por sus siglas en inglés); por ejemplo: <.co> para Colombia, <.fr> para Francia, <.cl> para Chile etc..

#### **2.4.2 Dominios de segundo nivel y subniveles**

Normalmente, los dominios de segundo nivel son aquellos que en realidad identifican al sitio web en la Internet donde se quiere ingresar.

En la estructura de las direcciones de los sitios web en la Internet, los dominios de segundo nivel vienen a continuación de los dominios de nivel superior y en adelante, los dominios ganan niveles dependiendo del número de puntos en que esté dividida la dirección en conjunto; así: en la dirección de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial

---

<sup>27</sup> La lista completa de los dominios de códigos de países puede consultarse en: <http://www.iana.org>.

<sup>28</sup> International Organization for Standardization.

<http://www.wipo.int>, el dominio de segundo nivel es <wipo> y; en la dirección de Bancolombia <http://www.bancolombia.com.co>, el dominio de segundo nivel es <.com> y el de tercer nivel será <bancolombia>.

### **2.4.3 Dominios restringidos y dominios abiertos**

Otra clasificación de los dominios consiste en identificar si los dominios de nivel superior pueden ser registrados por cualquier persona o no. Si para su registro cualquier persona puede acceder a ellos, se tratará de los dominios abiertos; ellos son: <.com>, <.net> y <.org>.

Si sólo a ciertas personas se les permite registrar un nombre de dominio compuesto por ciertos dominios, estos serán dominios restringidos; tal es el caso de: <.edu>, <.int>, <.mil> y <.gov>.

### **2.4.4 Creación de nuevos dominios de nivel superior genéricos**

Muchos usuarios de la Internet han propuesto la inclusión de nuevos dominio de nivel superior genéricos (gTLD's) con el fin de facilitar a las personas la búsqueda de determinada información y proteger derechos de propiedad intelectual -pues sólo podrían hacer parte de un dominio las personas que desarrollan las actividades para las cuales fue constituido-, disminuyéndose los riesgos de conflictos entre nombres de dominio y signos



distintivos. La lista de los posibles nuevos dominios tanto como el proceso de adopción de los mismos, se puede encontrar en el sitio web en la Internet de la Corporación de Asignación de Números y Nombres en la Internet (ICANN<sup>29</sup> por sus siglas en inglés), en la que se puede ver un dominio especial para entidades dedicadas a la recreación y entretenimiento <.rec>, el arte <.arts>, las ventas <.store>, la Red <.web>, para personas naturales <.nom>, entre otros.

Si bien la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO<sup>30</sup>, por sus siglas en inglés) no puede ordenarle algo a los registradores de nombres de dominio, comparte la idea de la inclusión de nuevos dominios de nivel superior genéricos, con la condición que se mejoren las practicas de registro de los nombres de dominio, la manera de solucionar controversias entre los titulares de nombres de dominio y los de derechos de propiedad intelectual, se prohíba el registro de nombres de dominio iguales a marcas notoriamente conocidas y que su introducción se realice a medida que se vaya adquiriendo experiencia sobre los tópicos anteriores<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup> Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Puede consultarse en: <http://www.icann.org>. Sobre esta entidad se comentará adelante.

<sup>30</sup> World Intellectual Proprety Organization. OMPI por sus siglas en español.

### 3. Registradores de nombres de dominio

Los registradores de nombres de dominio, mal llamados órganos de registro<sup>32</sup>, son instituciones de carácter privado, autorizadas para anunciarse como registradoras acreditadas por la ICANN y encargadas de celebrar contratos de registro de nombres de dominio. Estas instituciones para poder desempeñar su actividad, deben haber sido previamente acreditadas según la política de acreditación de registradores adoptada por la ICANN el 4 de marzo de 1999<sup>33</sup>.

La acreditación de registradores la realizan dos instituciones dependiendo de los dominios de nivel superior que registren.

Si se trata de registradores para los dominios de nivel superior genéricos, la acreditación la hace la ICANN<sup>34</sup>. Igualmente la ICANN ha otorgado autorizaciones especiales a ciertos registradores de nombres de dominio previamente acreditados, para que administren algunos dominios. Es el caso de la NSI (Network Solutions Inc.) que lleva la administración de los dominios <.com>, <.net>, y <.org> que se registren; la NSF (National Science Foundation) que administra los dominios <.edu> que estén registrados; la FNC (Federal Network

---

<sup>31</sup> La gestión de los nombres y direcciones en Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe final del proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. Párrafos x), xi) y xii). Disponible en: <http://www.wipo.int>

<sup>32</sup> El término "órgano" en esta acepción, debe limitarse a instituciones de un Estado o de una organización privada.

<sup>33</sup> Statement of Registrar Accreditation Policy. Disponible en: <http://www.icann.org>.

Council) encargada de la administración de los dominios <.gov> registrados; el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que administra los dominios <.mil> registrados y; la Unión Internacional de Telecomunicaciones que administra los dominios <.int> registrados.

Si se trata de registradores para los dominios correspondientes a códigos de países, la acreditación es realizada por la Autoridad de Asignación de Números en Internet (IANA<sup>35</sup>, por sus siglas en inglés), para cuyos efectos trabaja con tres instituciones autorizadas para la administración de estos, dependiendo de las regiones así: InterNic para dominios en América, África y Oceanía; APNIC para dominios en Asia; RIPE-NCC para dominios en Europa. Estos dominios son gestionados<sup>36</sup> por entidades públicas o privadas de cada país, en algunos casos bajo la responsabilidad de instituciones de carácter educativo superior, como es el caso de Colombia donde el servicio para el registro del dominio <.co> lo realiza la Universidad de los Andes; o en Chile cuyo dominio <.cl> es administrado por el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chile.

---

<sup>34</sup> La lista de registradores autorizados por la ICANN puede encontrarse en la siguiente dirección: <http://www.icann.org>.

<sup>35</sup> Internet Assigned Numbers Authority. Para mayor información puede consultarse: <http://www.iana.org>. La transmisión de esta función a la ICANN, debió realizarse el treinta de septiembre de dos mil (30/9/00).

<sup>36</sup> Estas entidades trabajan como intermediarios con las registradoras autorizadas según las regiones, para certificar el domicilio donde se desarrolla el sitio web en la Internet.

Las principales funciones<sup>37</sup> de los registradores de nombres de dominio son las siguientes:

- Celebrar el contrato de registro de nombre de dominio, en virtud del cual la entidad registra un nombre de dominio a cambio de una suma de dinero.
- Brindar el soporte técnico requerido por los titulares de un sitio web en la Internet.
- Mantener la información de contacto de los titulares de un sitio web en la Internet. Estos datos son almacenados y publicados<sup>38</sup>. La base de datos es administrada por la NSI<sup>39</sup>.
- Servir de intermediario entre el titular de un sitio web en la Internet y la ICANN.

---

<sup>37</sup> Para mayor información sobre las funciones, facultades y relaciones recíprocas entre registradores y la ICANN, puede leerse la Política de Acreditación de Registradores -Statement of Registrar Accreditation Policy-; disponible en: <http://www.icann.org>.

<sup>38</sup> Esta política se conoce con el nombre de WHOIS -QUIÉN ES-, y permite ubicar a los titulares de sitios web, en eventuales casos de controversias.

<sup>39</sup> Esta función fue delegada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dentro del Acuerdo de Cooperación NCR-921874.

#### **4. Corporación de asignación de números y nombres en Internet –ICANN-**

Hemos anticipado la existencia de tan importante corporación sin adentrarnos a conocer su naturaleza y funciones.

La Corporación de Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) es el resultado de la propuesta que le hiciera Network Solutions Inc. (NSI) -a finales de 1998- al Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, para que fuera reemplazada la Autoridad de Asignación de Números en Internet (IANA); institución de carácter privado que venía cumpliendo una labor de consultoría en la tarea de asignación de direcciones IP, desarrollada hasta entonces por el propio Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América. La intención de quienes imaginaron a la ICANN era darle una autoridad gremial a los registradores de nombres de dominio que iban a empezar a acreditarse y trasladar definitivamente al sector privado todas las funciones concernientes a direcciones IP.

El tiempo demostró que la IANA -que embrionariamente y por delegación venía desempeñando algunas funciones que hoy tiene la ICANN- no era lo suficientemente idónea como para centralizar la asignación de las direcciones IP que se exigieran en el mundo, ni iba lograr implementar con éxito -también en todo el mundo- el reciente sistema de nombres de dominio. Por eso se estableció a la ICANN, con el objeto de "(i) *coordinar*

*la asignación de los parámetros técnicos que se necesiten para mantener la total conectividad en la Internet; (ii) vigilar y desarrollar las funciones relacionadas con la coordinación en la asignación de las direcciones IP; (iii) vigilar y desarrollar las funciones relacionadas con la coordinación en la asignación de nombres de dominio, incluyendo la adopción de políticas que determinen las circunstancias bajo las cuales se añadirán nuevos dominios de nivel superior al sistema de nombres de dominio; (iv) vigilar las operaciones de los registradores de nombres de dominio acreditados; y (v) desempeñar cualquier otra actividad legítima concerniente a la promoción de los ítems (i) a (iv)"<sup>40</sup>.*

La ICANN es una institución no gubernamental sin ánimo de lucro, sometida a la legislación del Estado de California, E.U.A., sus declaraciones no obligan a los Estados del mundo, ya que su constitución y facultades no se derivan de un Tratado internacional y; su función es de coordinación en la asignación de los nombres de dominio y las direcciones IP, motivando consensos entre los registradores de nombres de dominio para adoptar políticas coercibles, en virtud de contratos que celebran con ella los registradores de nombres de dominio y que se actualizan conforme se vayan produciendo nuevas circunstancias.

En su labor de administración y coordinación de los dominios, ha publicado varios documentos con el fin de proteger los derechos de propiedad industrial, reglamentar el

---

<sup>40</sup> Estatutos de la ICANN, Disponible en: <http://www.icann.org>. Traducción hecha por los autores.

registro de nombres de dominio y regular los conflictos que sobre estos temas se susciten; entre estos documentos se destacan La Política Uniforme de Resolución de Disputas relativas a Nombres de Dominio (UDPR<sup>41</sup>, por sus siglas abreviadas en inglés) y su reglamento<sup>42</sup>, de los cuales se tratará en el capítulo IV de este trabajo.

---

<sup>41</sup> Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

<sup>42</sup> Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy.

## **CAPÍTULO II. NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS**

Para la comprensión de este trabajo, resulta valioso recordar rápidamente ciertos aspectos atinentes con la propiedad industrial, para luego demostrar los juicios que se emiten a lo largo del estudio.

### **1. Nociones generales sobre propiedad industrial**

La propiedad industrial ha sido estudiada desde los romanos, cuando se protegían los sellos que sobre algunos productos sus fabricantes imprimían<sup>43</sup>, pero indiscutiblemente fue la revolución industrial lo que dio dinamismo a este especial derecho<sup>44</sup>. Desde entonces, los juristas de todo el mundo han propuesto definiciones, de cuyas ilustrativas líneas podemos mencionar sus principales características.

---

<sup>43</sup> Un juicioso artículo al respecto se puede leer en la Revista del derecho comercial y de las obligaciones, escrito por Peter O'Brien, titulado: The International Trademark System and the Developing Countries. Volumen 11. Madrid. 1978.



En primer lugar, es una especie del derecho de dominio que las personas pueden tener sobre cosas incorpóreas y que se rige por leyes especiales<sup>45</sup>. Admite una serie de prerrogativas sobre las clásicas facultades del propietario, como es la capacidad de licenciar a varias personas la utilización de la creación y no perderse por ello la total propiedad sobre el bien. Es fruto del ingenio de quien inventa el ente incorpóreo, con el ánimo de obtener un beneficio económico.

### **1.1 Ubicación de la propiedad industrial dentro de la propiedad intelectual**

La propiedad industrial comparte créditos con los derechos de autor, dentro de un género común denominado propiedad intelectual. Se diferencian por los objetivos que persiguen, aunque traten cosas inmateriales fruto del talento de su gestor.

Mientras las producciones del espíritu responden prioritariamente al deseo de su artífice por comunicar manifestaciones intelectuales en la ciencia o en el arte, las creaciones de propiedad industrial esencialmente quieren tener aplicaciones comerciales o industriales.

---

<sup>44</sup> Algunos piensan que la propiedad industrial hace parte de una especial rama del derecho denominado "económico". Ver: La propiedad industrial. CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. y MORALES CASAS, Francisco. Editorial Temis. Bogotá. 1973.

<sup>45</sup> Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia.

## 1.2 Contenido de la propiedad industrial

La propiedad industrial comprende cuatro aplicaciones:

- Las nuevas creaciones: Inventos que dan solución a problemas técnicos. Dentro de ellos tenemos las patentes de invención, los modelos de utilidad y los diseños industriales.
- Los signos distintivos: Elaboraciones mercantiles o industriales, capaces de diferenciar un ser de otro. Conocemos a las marcas, los nombres comerciales, las enseñas y las indicaciones geográficas. Algunos autores consideran a los lemas comerciales como signos distintivos apartes de las marcas, aunque ellos sean su complemento.
- Los secretos industriales: Generalmente fórmulas científicas subyacentes a procesos de transformación de la materia. Es cualquier información no divulgada y legítimamente poseída por una persona, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial<sup>46</sup>.

---

<sup>46</sup> El artículo 230 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los define.

- Los esquemas de trazado de circuitos integrados: Son productos o disposiciones tridimensionales, destinadas a cumplir una función electrónica o a ser fabricadas<sup>47</sup>.

### **1.2.1 Objeto de estudio para el presente trabajo**

El trabajo principalmente analiza los conflictos que se generan entre los nombres de dominio y los signos distintivos, como quiera que son las coincidencias entre ellos fuente de no pocas disputas. La naturaleza y los componentes de las demás aplicaciones de la propiedad industrial, escapan el contenido identificador de los signos distintivos y de los nombres de dominio.

Igualmente, el trabajo no pretende profundizar en los temas de propiedad industrial. La alusión a ellos se hará conforme el análisis se va presentando, sin discurrir en tópicos paralelos al objeto de estudio, a juicio de los autores.

### **1.2.2 Justificación**

Desde que fueron concebidos, los nombres de dominio se diseñaron para individualizar un sitio web en la Internet, de tal forma que una palabra evite memorizar una combinación de más de diez dígitos y por eso, para alcanzar su cometido, los nombres de dominio tienen que ser únicos. Resulta que la mayoría de los signos distintivos están compuestos de

---

<sup>47</sup> El artículo 86 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina los define.

palabras y, a causa de ello, quienes son sus titulares pueden estar interesados en usar su signo distintivo como identificador de un sitio web en la Internet. El conflicto se genera cuando un nombre de dominio rompe con la exclusividad que otorgan los derechos sobre signos distintivos a su titular o, cuando crea riesgos de confusión, asociación o dilución, como veremos más adelante. Esta es la razón por la cual, las demás aplicaciones de propiedad industrial, no son relevantes para estudiar sus posibles relaciones con los nombres de dominio, sin desconocer su potencial relevancia conforme el avance de la tecnología pueda imponerlo.

### **1.3 Algunos principios que rigen la propiedad industrial**

La justificación anterior, hace referencia a algunos principios que informan estructuralmente el funcionamiento de las prerrogativas que confiere la propiedad industrial. Puesto que el repaso de algunos es pertinente para desarrollar con libertad los comentarios que a lo largo del trabajo se mencionan, hemos seleccionado cinco de los más importantes principios de la propiedad industrial que explican lógicamente su desenvolvimiento.

### 1.3.1 Principio de exclusividad

El principio de exclusividad puede enunciarse recogiendo las palabras de Carrillo Ballesteros y Morales Casas<sup>48</sup>, como el que otorga al titular de una aplicación de la propiedad industrial *"el privilegio de explotar lo amparado, pudiendo en consecuencia oponerse a aquellas personas que de cualquier manera (por imitación o por otra vía) atenten contra su derecho"*. Explica suficientemente la exclusividad en las aplicaciones de la propiedad industrial, por qué varios autorizados autores del tema consideran los derechos que se confieren como un monopolio en favor de su titular, permitiéndosele oponer a quien perturbe el ejercicio tranquilo de su explotación económica a la vez que, licenciar el uso de la aplicación a un tercero, según la voluntad de su titular; simplemente cumpliendo unos trámites de publicidad del acto.

Del principio de exclusividad se desprende una función paralela de protección al consumidor -revelado fundamentalmente en tratándose de marcas-, pues son ellos quienes se ahorran los costos de búsqueda por condiciones de calidad e idoneidad en productos o servicios identificados con determinado signo. Y es así, pues el titular del signo distintivo es el único que puede aprovecharlo en la comercialización, si previamente no existe un acuerdo entre su forjador y un tercero.

---

<sup>48</sup> La propiedad industrial. CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. MORALES CASAS, Francisco. Editorial Temis. Bogotá. 1973. Págs. 70-72.

El principio de exclusividad es reconocido y exigida su observancia por los instrumentos internacionales de protección a la propiedad industrial<sup>49</sup>, haciéndole las adaptaciones pertinentes para cada una de las aplicaciones de la propiedad industrial.

### **1.3.2 Principio de territorialidad**

Corolario de la soberanía de los Estados, el principio de territorialidad dice que el ejercicio de los derechos autorizados por la propiedad industrial, tiene el ámbito espacial de su uso o registro<sup>50</sup>.

En general, el registro de una aplicación de propiedad industrial protege al titular de ella dentro del territorio del Estado en el que se otorga; sin embargo, la aparición de sistemas supranacionales de integración -como lo es la Comunidad Andina de Naciones- tienden a ampliar el registro de las aplicaciones de la propiedad industrial al territorio de los Estados incorporados por el acuerdo de integración. Aunque no es el caso de la Comunidad Andina de Naciones, la Unión Europea aprueba registros comunitarios de marcas, lo que hace oponible el derecho en cualquier Estado de la unión, independientemente de la oficina nacional competente que recibe la solicitud de registro de marca. En otras palabras, una marca registrada en la Unión Europea, lo es para todos los Estados de la unión.

---

<sup>49</sup> Convenio de París de 1967 -integrado al texto de ADPIC-; y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -ADPIC-, parte del tratado que crea la Organización Mundial del Comercio -OMC-. La Ley 174 de 1994 aprueba el Acuerdo por el que se establece la OMC y sus acuerdos multilaterales en Colombia. La Ley 178 de 1994 aprueba el Convenio de París.

### **1.3.3 Principio de temporalidad**

La información que trae el principio de temporalidad justifica la exclusividad de los derechos derivados de la propiedad industrial por determinado tiempo. Para el caso de los signos distintivos, dependerá de cada uno el tiempo durante el cual el derecho ofrece su protección. La razón del principio radica en la restricción a la competencia que pesa sobre los participantes en el mercado, por efecto de la exclusividad que acompaña la propiedad industrial. Si el signo distintivo se está utilizando para aquello que fue creado, se amplía el término de protección que inicialmente se otorgó, como recompensa por el dedicado esfuerzo de su titular en acreditarlo y usarlo con eficiencia.

### **1.3.4 Principio de la tipicidad**

Dado que la exclusividad sobre las aplicaciones de propiedad industrial restringen la facultad de explotar económicamente creaciones del intelecto previamente registradas e incluso puede afectar derechos como la libertad de empresa o de competencia, el derecho solo otorga protección a las aplicaciones de propiedad industrial que se encuentren normalizadas.

---

<sup>50</sup> Se distingue entre uso y registro, pues tanto el nombre comercial como las enseñas comerciales son protegidos desde su primer uso; en tanto que las marcas y los lemas comerciales lo son desde su registro.

### **1.3.5 Principio de especialidad**

No se trata propiamente de un principio de la propiedad industrial, pues se destina preferentemente a los signos distintivos. La especialidad de los signos distintivos, valida la exclusividad del derecho sobre el ente incorpóreo conforme la función que propende. En el caso de las marcas -el ejemplo expresa mejor el contenido del principio-, el registro debe ser adecuado a la determinada clase de producto o servicio que identifica, según un nomenclátor. La Comunidad Andina de Naciones emplea el Arreglo de Niza de 1957<sup>51</sup> -y sus modificaciones vigentes- para clasificar los productos o servicios a los que solamente pertenecerá una marca luego de ser registrada. En consecuencia, la especialidad en el registro de una marca habilita la coexistencia de idénticas, cuando estén destinadas a distinguir productos o servicios de clases distintas, según el Arreglo de Niza de 1957.

## **2. Signos distintivos**

Señalado el objeto y justificación del trabajo, debe examinarse con detalle algunas consecuencias que se derivan de las cortas definiciones precedentemente aludidas.



## 2.1 Noción de signo distintivo

Como se ha dicho, los signos distintivos son elaboraciones mercantiles o industriales, capaces de diferenciar un ser de otro. De esta concisa definición, descompondremos sus elementos para esclarecer la profundidad de su tenor, transcribiendo el significado de cada uno de ellos, que trae el diccionario de la lengua española de la Real Academia<sup>52</sup>.

- Signo: *"Cosa que por su naturaleza o convencionalmente evoca en el entendimiento la idea de otra"*.
- Distintivo, según su segunda acepción: *"Dícese de la cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una cosa"*.
- Elaboraciones lo tomamos como sinónimo de "producciones", que significa: *"Acción de producir"*. Producir: *"Engendrar, procrear, criar. Dícese propiamente de las obras de la naturaleza, y por extensión, de las del entendimiento"*.
- Mercantil: *"Perteneiente o relativo al mercader, a la mercancía o al comercio"*. Comercio: *"Negociación que se hace comprando, vendiendo o permutando géneros o mercancías"*.

---

<sup>51</sup> El Arreglo de Niza de 1957 es acogido por la mayoría de Estados en el mundo.

<sup>52</sup> Diccionario de la lengua española de la Real academia española. Madrid. 1956.

- Industrial: "*Perteneciente a la industria*". Industria: "*Maña y destreza o artificio para hacer una cosa*".
- Ser, en la cuarta acepción como substancia: "*Modo de existir*".

Examinado el significado de cada elemento de la definición atrás ensayada, a la conclusión que conduce su sumatoria es interpretar el contenido de los signos distintivos, como algo cuyo raciocinio nos hace conocer las diferencias substanciales propias de un ente relativo al comercio o la industria. Se dice que es algo, pues su materia es lo que pueda ser concebido por la mente, si bien los signos distintivos que conocemos están reducidos a los que sean perceptibles por los sentidos. Una vez recibimos la información apreciada sensorial o especulativamente del objeto que muestra el signo o del signo mismo, juzgamos conocido en su naturaleza su relación con una persona, cosa, servicio o lugar o, con unas puntuales cualidades. Si inicialmente no se conocía la relación con esos seres, la virtualidad de los signos distintivos lo puede asegurar para el futuro, nuevamente ocasionado por su carácter individualizador. Ahora, los signos distintivos son creados por una persona -circunstancia que los contrasta aún más con otros signos- para alcanzar un propósito económico en la industria o el comercio, siendo hoy un activo de gran valor en las empresas. Esta importancia económica -como muchas otras en todas las ramas del derecho- impactó con tanta fuerza el campo social, que importó al derecho su regulación en cuanto a la titularidad, protección, etc..

## 2.2 Características de los signos distintivos

Comprendida su noción, podemos sintetizar tres características de los signos distintivos, relevantes para este trabajo:

### *1. Se separan del objeto que los exhibe*

Los derechos que atribuye la propiedad industrial sobre los signos distintivos -esto ocurre en todas las aplicaciones de propiedad industrial- se desprenden de aquello que los exterioriza. Lo que se resguarda es la especial forma de utilización que ha sido compuesta por el creador del signo distintivo -representativo de un desarrollo empresarial juzgado por el público-, siendo inmaterial aquello que lo comunique; pues si se ampara aquello que contiene el signo, al momento de transferirlo se terminaría la protección. Esto se sustenta gracias a la clasificación de las cosas en corporales e incorporeales.

### *2. Son de contenido patrimonial*

Esta característica diferencia a los signos distintivos que particularmente se componen de palabras, con los nombres que tienen las personas naturales como atributo de su personalidad. Los signos distintivos son bienes mercantiles y por ende, enajenables, renunciables, etc.. Frecuentemente, los signos distintivos tienen un gran valor dentro de los activos de la sociedad que los forja, pues transmiten información compactada en ellos,

relacionada con el empresario y las cualidades del producto o servicio, que justifican las cuantiosas inversiones en publicidad. Sin los signos distintivos los empresarios y sus productos serían desconocidos en el mercado, circunstancia que explica su importancia económica.

### *3. Son de acceso público*

Prácticamente ocurre el efecto contrario al tutelado derecho a la intimidad personal, pues para sus titulares, los signos distintivos son el vehículo por el cual penetran en un mercado. Entre más conocido el signo distintivo, más inelástica será la demanda por lo identificado y en consecuencia, los empresarios podrán obtener mejores ganancias financieras.

Esto apareja una condición adicional y es la importancia, ya no de la intimidad personal, pero del buen nombre acreditado a causa de los signos distintivos; pues una falsa información a cerca de aquello que es identificado por el signo distintivo, fácilmente puede destruir la confianza hasta ese momento depositada y entonces, menguar drásticamente su mercado relevante.

Si el signo distintivo es tan conocido que goza de fama o notoriedad, los atentados contra el buen nombre pueden venir de muchas direcciones y ocasionar mayores perjuicios. Esta es una de las razones por las cuales los signos famosos o notoriamente conocidos se les extiende protección más allá de la especialidad o territorialidad de su registro o depósito,

fenómeno muy bien atendido por los instrumentos internacionales para el caso de las marcas, pero que empieza a extenderse a los demás signos distintivos<sup>53</sup>.

### **2.3 Clasificación de los signos distintivos**

Como lo hemos advertido, este trabajo no profundiza en el estudio de la propiedad industrial, sino que identifica los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio; por tal motivo, el asunto de este subtítulo se limita a señalar los conceptos de los signos distintivos que se conocen.

El desarrollo normativo de los signos distintivos se remonta al primer instrumento internacional para la protección de la propiedad industrial: Convención de París del 20 de marzo de 1883<sup>54</sup>, recogido en su esencia por el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio -ADPIC-, parte del tratado que crea la Organización Mundial del Comercio -OMC-<sup>55</sup>. Dentro de la Comunidad Andina, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es el texto que regula en su integridad el régimen común de propiedad industrial, obra que no se aparta de los anteriores instrumentos internacionales.

---

<sup>53</sup> La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dedica el título XIII a los signos distintivos notoriamente conocidos, sin hacer discriminaciones.

<sup>54</sup> Actualmente rige la versión enmendada en Estocolmo en 1967. La Ley aprobatoria de este Tratado es la 178 de 1994.

Actualmente el derecho solamente reconoce cuatro signos distintivos a saber:

### *1. La marca*

Sin duda alguna, el más representativo de todos los signos distintivos. Constituye una marca, cualquier imagen, forma, combinación de colores, sonidos, palabras, emblema, números y en general, cualquier signo capaz de individualizar substancialmente un producto o servicio ofrecido<sup>56</sup>.

La marca algunas veces va acompañada de un lema comercial o palabra, frase o leyenda que se emplea para ayudar la recordación de la marca. Como va acompañada de una marca registrada y solamente el titular puede hacer uso de ella, la solicitud de registro de lema comercial -registrable como marca<sup>57</sup>- deberá intentarlo el titular de la marca.

### *2. El nombre comercial*

Si la marca distingue los productos o servicios que la lleven, el nombre comercial identifica a un comerciante o fabricante de productos o servicios. El tema, anteriormente regulado por el Decreto Ley 410 de 1971 -Código de Comercio Colombiano-, es tratado sin técnica

---

<sup>55</sup> La Ley aprobatoria de este Tratado es la 170 de 1994.

<sup>56</sup> El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula la materia.

<sup>57</sup> Artículos 175 y 176 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

jurídica por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Inexplicablemente, esta Decisión confunde el nombre comercial con la enseña comercial -otro de los signos distintivos que conocemos-, desconociéndose las funciones de cada uno de ellos. Probablemente la intención de protegerlos igual, provocó la consagración normativa de ese modo.

Si bien la razón o denominación social de las sociedades o el nombre de pila del comerciante persona natural generalmente corresponden al sentido del nombre comercial de un empresario, el Derecho<sup>58</sup> permite que sean distintos, pudiendo ambos coexistir.

### 3. *La enseña comercial o rótulo*

Aunque no sea muy conocida fuera de nuestras fronteras, la enseña comercial identifica los establecimientos de comercio, definidos por el artículo 515 del Decreto-Ley 410 de 1971 - Código de Comercio Colombiano- como el "*conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa*". El artículo 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina remite a las disposiciones sobre nombre comercial, lo relacionado con la protección a la enseña comercial<sup>59</sup>.

---

<sup>58</sup> Artículo 190 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

#### *4. Las indicaciones geográficas*

Son las denominaciones de un lugar determinado o cualquier signo que lo evoque, insertas en un producto, para designar su procedencia. Las indicaciones geográficas se protegen dado que las cualidades del producto que destacan se deben esencialmente al medio en el cual se producen. Una persona interesada en que sea protegida cierta indicación geográfica, podrá solicitar su declaración por la oficina nacional competente, para que sea esta la que autorice el uso de la denominación en los productos que se identifiquen con ella.

De esta forma, se tiene certeza del origen del producto<sup>60</sup>. Los ejemplos clásicos en Latinoamérica sobre denominación de origen son: "café de Colombia" y "vino chileno".

#### **2.4 Derechos que confieren los signos distintivos**

Todos los signos distintivos son protegidos contra la utilización por parte de personas no autorizadas por sus titulares para explotarlos, a través de procedimientos judiciales o administrativos suficientes para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, que los Estados en cumplimiento de obligaciones internacionales derivadas de ADPIC<sup>61</sup> -entre otras-, organizan en sus ordenamientos jurídicos internos. Esas acciones o

---

<sup>59</sup> Sobre los derechos que se confieren a los titulares de signos distintivos se comentará en el siguiente punto de este capítulo.

<sup>60</sup> Artículos 201 y ss. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>61</sup> Artículo 42 ADPIC.



peticiones, buscan garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos sobre las aplicaciones de propiedad industrial, realizados una vez se han cumplido los requisitos de su formación; guardando las proporciones, tal y como se salvaguarda el dominio sobre las cosas corporales.

En parte inspirada en esas máximas, la ICANN ha adoptado un trámite administrativo - cuyo completo estudio será analizado en detalle en el capítulo IV de este trabajo-, orientado fundamentalmente a defender la exclusividad en la explotación de un signo distintivo en la Internet, sin menoscabar el ejercicio legítimo de los derechos y libertades públicas en ese medio. Conforme se sostendrá en ese capítulo, el trámite al que se alude se mira como un mecanismo alternativo de solución de conflictos que, a diferencia de los que conocemos, deja intacta la facultad de acudir ante los órganos de administración de justicia para reivindicar los derechos que hayan sido vulnerados, aunque se haya empleado el mecanismo.

Siendo básicamente la exclusividad en la explotación del signo distintivo el derecho de cuyo desenvolvimiento las acciones y peticiones concedidas son derivadas, podemos inquirir qué pretenden preservar dichas acciones o peticiones, sin detenernos en el análisis de cada una de ellas, excepción hecha del trámite que se estudia en el capítulo IV, pues que su novedad hace oportuno ciertos comentarios alrededor de su dimensión.

## **2.5 Protección a los signos distintivos**

La protección a las marcas, jalona la consagración de nuevas acciones y peticiones tendientes a mantener incólume la exclusividad en la explotación por parte de los titulares de los demás signos distintivos. En hora buena, los legisladores han comprendido la necesidad de proteger armónicamente los signos distintivos, dejando a los operadores jurídicos la adecuación de las particularidades de cada uno dentro de los mecanismos de prevención y represión de conflictos; ya que, independientemente de aquello a que están destinados, casi todos los signos distintivos están compuestos de la misma materia: palabras. Por eso, la propia Decisión 486 permite extender a todos los signos distintivos, las acciones contra los riesgos de usurpación, confusión, asociación y dilución -los riesgos no son excluyentes-, inicialmente solo disponibles para las marcas. Porque a iguales conflictos pueden enfrentarse los demás signos distintivos y aunque el trámite diseñado por la ICANN para remediar los conflictos que generan los nombres de dominio se circunscribe a las marcas, estudiaremos a continuación los temas que tratan las protecciones a los signos distintivos.

### **2.5.1 Planteamiento jurídico del riesgo de usurpación**

Apoderarse de los signos distintivos ajenos es el más común de los atentados al derecho de exclusiva de quienes han formado uno cualquiera. Muchos de los casos de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos se dan precisamente por la usurpación de ellos en

la Internet, motivo por el cual, el breve estudio de este riesgo, hará comprender la problemática.

La usurpación de un signo distintivo puede venir por falsificación -o reproducción material, total o parcial, de un signo distintivo-, imitación -o reproducción imperfecta de un signo distintivo- y específicamente por el uso del signo sin autorización del titular -o uso ilegítimo-, respecto de la categoría de productos o servicios a los que se aplique el principio de especialidad.

El artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina enumera los supuestos que puede impedir el titular de un signo distintivo<sup>62</sup>:

*"El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

*a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

---

<sup>62</sup> La disposición es aplicable expresamente a los lemas comerciales -Art. 179-, a las marcas de certificación -Art.189-, a los nombres comerciales -Art. 192-, a las enseñas comerciales -Art. 200-, a las indicaciones geográficas -Art. 212- y a los signos distintivos notoriamente conocidos -Art. 227-. Todos los artículos enumerados de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

b) *suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

c) *fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales...*".

La oración final del artículo 306 de la Ley 599 de 2000 -Nuevo Código Penal Colombiano-, amplía la responsabilidad por usurpación de signos distintivos a quienes "*financien, suministren, distribuyan, pongan en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o productos*"; obviamente cuando el dolo en su contenido penal, motiva la actuación del tercero.

Es importante precisar que los nombres comerciales, así como las enseñas comerciales, otorgan el derecho exclusivo sobre ellas desde su primer uso<sup>63</sup> y si bien pueden depositarse, el depósito cumple un fin declarativo<sup>64</sup> y no atributivo como lo es el registro de una marca<sup>65</sup>. "*El depósito no implica un derecho sobre el nombre; solo crea presunciones legales. Se presume que el uso del nombre comenzó a lo menos en la fecha de la solicitud*

---

<sup>63</sup> Artículo 191, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>64</sup> Artículo 193, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

*de depósito y que los terceros conocen su empleo desde la fecha de publicación*"<sup>66</sup>. Sin rigor, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina trata indistintamente los términos "registro" y "depósito" para nombres y enseñas comerciales, a pesar de fijar su carácter declarativo en tratándose de esos signos distintivos<sup>67</sup>.

La exclusividad en la explotación económica de los signos distintivos, no choca con el ejercicio de los derechos y libertades públicas que los ciudadanos tenemos. Por eso, el derecho libera del deber de abstención que apareja el derecho sobre la propiedad industrial, a quienes de buena fe hacen alguna mención sobre cualquier signo distintivo y, a quienes con fines competitivos, hacen uso publicitario de ellos sin amedrentar su realidad<sup>68</sup>. Las soluciones a los conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos no pueden desconocer este ejercicio legítimo de derechos y libertades públicas, pero deberán salvaguardar la exclusividad en la explotación de los signos distintivos, pues con eso se cumplirán las normas superiores de libertad de empresa, competencia y además, normas de protección al consumidor.

---

<sup>65</sup> Artículo 154, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>66</sup> PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Manual de propiedad industrial. Editorial Temis. Bogotá. 1984. Pág. 127.

<sup>67</sup> Artículo 193, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>68</sup> Artículo 157 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

### 2.5.2 Planteamiento jurídico del riesgo de confusión

Tema obligado de cualquier escrito sobre los signos distintivos<sup>69</sup>, la confusión se presenta cuando signos distintivos de titulares diversos se parecen. Aparentemente, cada titular tiene un interés legítimo en explotar su signo -puesto que no se trata de una usurpación-, pero a causa de la similitud fonética, gráfica o ideológica, el consumidor o usuario pierde claridad sobre las cualidades del producto o servicio que elige, su productor o comerciante.

El literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, enumera unos supuesto de riesgo de confusión:

...

*"d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión".*

La analogía de los signos confusos, puede deberse a la similitud fonética, gráfica o ideológica.

---

<sup>69</sup> Sobre el riesgo de confusión puede leerse: Proceso 31-IP-96 Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. También: Alcance de los derechos exclusivos de las marcas. Excepciones al derecho exclusivo y libre movimiento de productos. AREÁN LALÍN, Manuel. Ensayo. Revista Universitas No. 90. Facultad de Ciencia Jurídicas Pontificia Universidad Católica Javeriana. Bogotá. Junio 1996.

La similitud gráfica es causada por la parecida composición ortográfica, en los colores o en los contornos de un signo distintivo, con otro previamente registrado o depositado. Son los casos de las direcciones de sitios web en la Internet que involucran errores mecanográficos de nombres de dominios iguales a marcas conocidas: El caso <micros0ft.com> o <yuahoo.com>, con las marcas microsoft y yahoo!.

La similitud fonética, compara signos distintivos que al pronunciarse son percibidos semejantemente, sin oportunidad para el consumidor o usuario de distinguirlos; por tal motivo, se deben tener en cuenta "*la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primeras sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones...*"<sup>70</sup> y la ordenación de las vocales. Por ejemplo, si se inscribiera un nombre de dominio <yaju.com>, este estaría en conflicto con la marca yahoo!, pese a encontrarse cada uno escrito en diferentes idiomas.

Finalmente, la similitud ideológica se da cuando un signo distintivo induce otro conceptualmente igual. Por ejemplo, registrar un nombre de dominio <cigarrillosmarlboro.com> o <cajetillamarlboro.com> podría ocasionar una confusión ideológica con la marca Marlboro.

El riesgo de confusión está íntimamente emparentado con los actos de competencia desleal asociados a la propiedad intelectual, cuyos supuestos se encuentran en el artículo 10 *bis* del

Convenio de París de 1967<sup>71</sup> y han sido reproducidos por la Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 259; como "*cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor... las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor o,... las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos*".

### **2.5.3 Planteamiento jurídico del riesgo de asociación**

Afín al anterior, el riesgo de asociación hace vincular a una misma persona o grupo empresarial, signos distintivos de titulares múltiples. Manuel Areán Lalín<sup>72</sup> lo expone como parte del riesgo de confusión, de la siguiente forma:

*"Por contra (se refiere a lo que denomina riesgo de confusión "inmediato", que es para nosotros el riesgo de confusión), el riesgo de confusión mediato tendrá lugar en aquellos casos en que aun sin resultar confundibles los signos entre sí, sus características comunes*

---

<sup>70</sup> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso No. 09-IP-94.

<sup>71</sup> Aprobado por medio de la Ley 178 de 1994.



*puedan hacer creer razonablemente a los consumidores que uno es derivación del otro y, por lo tanto, ambos poseen un origen empresarial común: en estos supuestos, el riesgo de asociación será todavía más probable si en el correspondiente sector del mercado se detecta una tendencia generalizada a la diversificación de actividades que desemboca en la formación de conglomerados empresariales; y es indudable que el riesgo de asociación será todavía más verosímil cuando el titular de la marca acredita que su empresa está inmersa en un proceso de ramificación de sus actividades económicas".* También puede haber riesgo de asociación entre empresas -aunque se advierta su independencia-, si a causa de los signos distintivos parecidos, se piensa erradamente que median entre ellas conexiones económicas y organizativas.

El riesgo de asociación también es coartado por el literal d) del artículo 155 de la norma Andina, atrás transcrita.

#### **2.5.4 Planteamiento jurídico del riesgo de envilecimiento**

Únicamente aplicable por norma a los signos distintivos notorios, *"El riesgo de envilecimiento entraña el atentado más grave contra el good will o prestigio de una marca renombrada. Surge por una parte, cuando un tercero utiliza un signo idéntico o semejante en relación con productos o servicios que tienen una calidad y un precio notablemente*

---

<sup>72</sup>Alcance de los derechos exclusivos de las marcas. Excepciones al derecho exclusivo y libre movimiento de productos. AREÁN LALÍN, Manuel. Ensayo. Revista Universitas No. 90. Facultad de Ciencia Jurídicas

*inferiores a la calidad y precio de los productos diferenciados por la marca renombrada. Así, por ejemplo, si la marca renombrada distingue productos de elevado precio y calidad máxima, el riesgo de envilecimiento se producirá en el supuesto de que un tercero aplique una marca idéntica a productos de consumo masivo y bajo precio que se venden indistintamente en cualquier establecimiento del ramo... El riesgo de envilecimiento surgirá, por otra parte, cuando un signo idéntico o confundible con la marca renombrada aparece en un contexto degradante o escandaloso. Así ocurrirá, singularmente, si el signo idéntico o semejante es empleado para designar productos o actividades relacionadas con la pornografía, el consumo de drogas, etc"<sup>73</sup>. Es, en pocas palabras, depreciar un signo distintivo a causa de la usurpación, confusión o asociación que otro haya hecho de él.*

El riesgo de envilecimiento es conocido en la doctrina norteamericana como *dilution by tarnishment* y definida en la legislación de Estados Unidos, como:

*"la disminución de la capacidad de una marca famosa de identificar y distinguir bienes o servicios, sin tener en cuenta la presencia o ausencia de*

*(1) competencia entre el titular de una marca famosa y otras personas, o*

---

Pontificia Universidad Católica Javeriana. Bogotá. Junio 1996.

<sup>73</sup> *Ibídem.*

(2) *probabilidades de confusión, equivocación o engaño*<sup>74</sup>.

Por envilecimiento: *"ocasionado por el desprestigio provocado de la confusión, equivocación o engaño con el que una persona usurpa un signo distintivo"*<sup>75</sup>.

Esta figura se encuentra copiada en el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina como el uso comercial<sup>76</sup> ilegítimo de un signo distintivo, causante del aprovechamiento del prestigio de un signo distintivo o de la dilución de su valor comercial o publicitario.

Pero, ¿qué se entiende por signo distintivo notoriamente conocido?. El signo distintivo notoriamente conocido, es aquel de masivo conocimiento, dentro del reglón industrial o comercial al cual pertenece. No se confunde con los hechos notorios que el juez tiene por sabidos ni con los signos distintivos famosos o renombrados.

A diferencia de los hechos notorios, los signos distintivos notorios deben probarse y finalmente calificarse como tales por un juez, dependiendo -entre otras consideraciones- del

---

<sup>74</sup> Marks (General Provisions), Code, 15 U.S.C. 1127. Disponible en <http://www.wipo.int>. Traducción hecha por los autores

<sup>75</sup> Marks (General Provisions), Code, 15 U.S.C. 1114, 1125. Disponible en <http://www.wipo.int>. Traducción hecha por los autores.

<sup>76</sup> El artículo 156 de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina sienta algunas presunciones sobre lo que se entiende por uso comercial.

grado de conocimiento entre los participantes del sector pertinente y la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización<sup>77</sup>.

El signo distintivo famoso o renombrado, es aquel que no solo tiene una notoriedad en el ramo industrial o comercial relevante, sino que su cognición trasciende y se demuestra en toda la economía<sup>78</sup>.

Al derecho le basta la notoriedad de los signos distintivos, para liberarlos de la especialidad y territorialidad y así, mantener incólume la exclusividad en su explotación.

Muchos de los casos de envilecimiento de signos distintivos por su uso en la Internet se dan por sitios web establecidos bajo nombres de dominio confusamente similares -cuando no exactos- a signos distintivos notorios, utilizados para brindar información diferente a la que estaban buscando personas que reconocen el signo.

---

<sup>77</sup> Artículos 224 y ss. de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>78</sup> Sobre la diferencia entre signo distintivo famoso y notoriamente conocido, léase: Proceso 05-IP-94 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

### 2.5.5 Planteamiento jurídico del riesgo de debilitamiento de la capacidad distintiva

La pérdida de la capacidad distintiva de un signo distintivo es erosionarlo a causa de la utilización de signos idénticos o similares por parte de otras personas, a tal punto que la exclusividad del derecho poco a poco se pierde. Dado el masivo conocimiento de los signos distintivos notorios, sus titulares deben estar muy atentos a la utilización de ellos al margen de sus prerrogativas. Sin embargo, el trabajo para evitar su vulgarización depende enteramente de sus creadores, si no quieren perder su privilegio. Todos los titulares de signos distintivos tienen la facultad de oponerse<sup>79</sup> a las solicitudes de registro o depósitos de otros, con los que crean entrar en conflicto los suyos. Junto a las oposiciones, cada titular cuenta con un conjunto de acciones<sup>80</sup> para impedir que otros exploten su signo sin la autorización debida. Si ninguna de las opciones fueron acudidas y el término del signo empieza a ser común, la oficina nacional competente de oficio o a solicitud de parte, podrá cancelar su registro o depósito:

*"Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o*

---

<sup>79</sup> Artículo 146 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Además, a petición de parte, cualquier persona puede solicitar la cancelación del registro o depósito de un signo distintivo, a la oficina nacional competente. Artículo 165 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

<sup>80</sup> Artículo 238 y ss. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

*genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviere registrada.*

*Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica.*

*Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca:*

*a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo;*

*b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y*

*c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada".*

### **3. Extensión jurídica de los nombres de dominio**

Una vez descritos los conceptos de signo distintivo y sus clases, abordemos el tema de los nombres de dominio reconociendo su contenido.

Hemos dicho que los nombres de dominio son designaciones nemotécnicas que se le asignan a direcciones IP., para localizar fácilmente un sitio web en la Internet<sup>81</sup>. También ha quedado escrito que el sistema de nombres de dominio (DNS) está concebido para individualizar un sitio web en la Internet, de tal forma que una palabra evite memorizar una combinación de más de diez dígitos y por eso, para alcanzar su cometido, los nombres de dominio tienen que ser únicos. Bien, estas dos circunstancias responden enteramente a la noción de signo distintivo que hemos analizado en el punto 2.1. de este capítulo; pero para desentrañar la verdadera naturaleza de los nombres de dominio, debemos comprender su entorno y funcionamiento.

El medio de los nombres de dominio se ubica en la más grande conexión integrada de redes de computadores -Internet-, que presta su plataforma para situar documentos dentro de un espacio titulado de acuerdo a como su operador le haya denominado.

---

<sup>81</sup> Ver punto 2.4. del capítulo I. de este trabajo.

Esto revela por qué la Internet no es un lugar geográfico y se le llama "espacio cibernético"<sup>82</sup>, expresión ésta última que en el lenguaje informático se entiende como modo de comunicación. Siendo la Internet una red global -o como lo llaman los europeos, una "aldea global"- los sitios web en la Internet tienen una presencia virtualmente mundial, como lo tiene cualquier teléfono conectado a una línea telefónica. Este hecho impone abandonar el principio de territorialidad de los signos distintivos, pues aquí no se lidia con fronteras de los Estados o mejor, el único país del que se habla es la Tierra. Si a lo anterior unimos que la ausencia de nuevos dominios de nivel superior genéricos (gTLD), hace reunir bajo el mismo -<.com>- a todas las actividades empresariales -de donde provienen los signos distintivos-, forzoso es concluir que el principio de especialidad -ese que permite la coexistencia de signos distintivos para diferentes renglones de la economía-, al menos durante el estado actual de la tecnología, también tendrá que abandonarse si se quiere resolver estos urgentes e importantes problemas.

Entonces los nombres de dominio distinguen esencialmente un sitio en la Internet, y no cumplen con los principios de territorialidad, especialidad, ni se encuentran numerados dentro de los signos distintivos que se reconocen -tipicidad-; luego, no pueden ser signos distintivos. Sin embargo, si no se miran los nombres de dominio separados de los signos distintivos, podremos encontrar complementos entre ellos que evidencian su real naturaleza.

---

<sup>82</sup> La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe final del proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. Párrafo 47. Disponibles en



### **3.1 Los nombres de dominio como signos distintivos**

El razonamiento parte de la función que el sitio web en la Internet lleve a cabo. Una vez registrado el nombre de dominio -el siguiente punto de este capítulo trata los derechos que confiere el registro de un nombre de dominio-, su titular tiene la facultad de disponer del sitio web que crea como lo desee; ora manifestando su pensamiento político, ora prestando información sobre su negocio, etc.. Si se despliega alguna actividad empresarial en ese sitio web, el nombre de dominio comienza a tener mucha más relevancia para los titulares de signos distintivos, pues querrán reflejar en la Internet el suyo propio y aprovechar la disponibilidad mundial que tienen para acreditarse como empresarios, promover sus productos o servicios o, montar actividades económicas. En ese orden de ideas, el sitio web en la Internet puede titularse con el nombre comercial de un empresario, la denominación de una marca, la designación de un producto y su indicación geográfica, introduciendo una enseña comercial, etc.; para que sean ofrecidos los servicios del empresario desde la Internet y en parte, se desarrollen los fines de la empresa de acuerdo a su estrategia comercial.

Por eso consideramos que los nombres de dominio son expresiones de los signos distintivos estudiados, dependiendo de la utilización que se haga del sitio web en la Internet. Lo anterior, legitima que los titulares de signos distintivos exijan la observancia de su derecho exclusivo sobre él, a quienes sin su autorización lo explotan en el comercio -riesgo de

---

<http://www.wipo.int>.

usurpación- o, desdibujen su origen -riesgo de confusión y asociación- o, lo diluyan - riesgos de envilecimiento y pérdida de capacidad distintiva-.

### **3.2 Derechos que confiere el registro de nombres de dominio**

Los nombres de dominio suelen ser creaciones del intelecto, tal y como en su origen los signos distintivos son, pero no pueden ser protegidos como los signos distintivos, ya que en sí mismos no son aplicaciones de propiedad industrial. No obstante ello, su registro crea una propiedad sobre una cosa incorporeal -anteriormente desconocida-, con características semejantes a las que se dan con los derechos de propiedad industrial que se adquieren por el uso.

En efecto, el registro de un nombre de dominio nace por el perfeccionamiento de un contrato que se celebra entre una persona y un registrador de nombres de dominio acreditado por la ICANN, confundiéndose en un mismo acto: título y el modo; esa realidad rompe cualquier semejanza con el procedimiento de registro o depósito de signos distintivos ante las oficinas nacionales competentes, pero puede hacerse la analogía con la protección que se da con el registro mercantil que hacen las cámaras de comercio, ya que simplemente los registradores de nombres de dominio no pueden activar un sitio web en la Internet cuyo nombre sea idéntico a uno previamente inscrito, pues técnicamente no se puede.

Pero además, si bien el registro de un nombre de dominio formalmente no concede un derecho de propiedad industrial -sin perjuicio que posteriormente pueda registrarse un nombre de dominio como un signo distintivo<sup>83</sup>-, el carácter único de los nombres de dominio asegura una exclusividad -al menos en lo que respecta a la Internet- y vincula al patrimonio de su titular un derecho sobre el nombre de dominio, que le permite celebrar todas las regulaciones que los límites a la autonomía de la voluntad privada le permitan -por supuesto atendiendo los requisitos de existencia y procedibilidad de los actos jurídicos- y exigir su protección por parte del Estado, tal y como puede reclamarse para los demás derechos que se adquieren por su uso.

Ahora, si el registro de un nombre de dominio se hace en detrimento de legítimos derechos de terceros, el Estado deberá proteger también a quienes se vean perjudicados por tal acto<sup>84</sup>.

El trámite administrativo que se viene aplicando a las disputas entre nombres de dominio y signos distintivos, asume todas las consideraciones jurídicas que hacemos en este capítulo.

---

<sup>83</sup> Al respecto el concepto jurídico 00027025 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible en <http://www.sic.gov.co>

### **CAPÍTULO III. CONFLICTOS JURÍDICOS DE LOS NOMBRES DE DOMINIO, LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y LA COMPETENCIA DESLEAL**

Este capítulo pretende plantear la posible solución a los conflictos más comunes que se suscitan con el registro de signos distintivos como nombres de dominio por personas diferentes a los legítimos titulares de dichos signos.

Este tipo de conflictos deberán resolverse valiéndonos del principio de buena fe, los lineamientos de las normas sobre propiedad industrial -específicamente de los signos distintivos- y aquellas de competencia desleal, teniendo en cuenta que por la extraterritorialidad de la Internet, no siempre podrán ser resueltos de conformidad con normas del derecho interno de algún Estado, sino que en muchas ocasiones se solucionarían con fundamento en instrumentos internacionales u ordenamientos jurídicos comunitarios.

---

<sup>84</sup> GUTIÉRREZ GODOY, Álvaro en su ensayo publicado en la revista electrónica de derecho informático - R.E.D.I. Mencionado en la nota al pie 21-, sostiene por qué los contenidos de un sitio web en la Internet, solo

## 1. Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos

Las controversias suscitadas por el registro de signos distintivos como nombres de dominio han sido clasificadas por algunos doctrinantes de la siguiente manera<sup>85</sup>:

*"a) Apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing): Este tipo de disputas surge cuando alguien de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la red, o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.*

*"b) Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio (Not Quite Domain Name Grabbing): Surge cuando alguien registra un dominio sabiendo que coincide con el nombre de otra compañía, con su marca o acrónimo pero no con la finalidad del apartado anterior sino para usar ese dominio en forma efectiva. El conflicto surge porque las personas que acceden al dominio registrado esperan encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio.*

---

pueden ser protegidos bajo los supuestos de la propiedad intelectual.

<sup>85</sup>Jonathan Agmon, Stacy Halpern y David Pauker, mencionados por MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier. Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: Comentario a la sentencia dictada en el caso "Panavisión". Ensayo. Publicado en <http://www.domiuris.com>. Septiembre 1997.

*"c) Coincidencias fortuitas (Logical Choice): Estas son situaciones en las que una persona registra un dominio que por casualidad coincide, o es similar, con una marca o signo distintivo ajeno".*

Reconociendo lo adecuada de la lista anterior, en este trabajo utilizaremos una clasificación propia, donde se analizan otros conflictos que se han presentado en la práctica o que hemos planteado como ejercicio académico, sin pretender con ella agotar todas las posibilidades.

El criterio de clasificación que adoptamos se deriva de la presunción de buena fe que a todas las personas se presume<sup>86</sup>, en términos del conocimiento real o presunto que tengan de la existencia previa de un signo distintivo al momento de celebrar el contrato de registro de nombre de dominio.

Como desarrollo del criterio anterior, las soluciones propuestas tienen en cuenta el interés legítimo del titular del nombre de dominio y la culpa de quien registra el nombre de dominio provocando los riesgos de usurpación, confusión, asociación o dilución.

Es necesario anotar, que la mayoría de controversias presentadas por registros de nombres de dominio y signos distintivos se relacionan con marcas, motivo por el cual su análisis predominará a lo largo de este capítulo, sin perjuicio de los demás signos distintivos.

## **1.1 Conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos de fama o renombre mundial**

El conflicto se presenta cuando una persona registra como nombre de dominio un signo distintivo famoso mundialmente, del que no es titular. En este caso, por tratarse de un signo que goza de renombre en todo el mundo, no podrá el titular del nombre de dominio invocar algún derecho adquirido de buena fe para justificar su explotación en la Internet.

Tal actuación produce una violación a la exclusividad del titular sobre su signo distintivo, pues verifica una usurpación del mismo y de contera, si el sitio web en la Internet es utilizado para ofrecer prestaciones mercantiles<sup>87</sup>, se pueden ocasionar todos los demás riesgos que estudiamos anteriormente.

Consideramos que si un sitio web en la Internet -identificado con un nombre de dominio correspondiente a un signo distintivo ajeno- permanece en construcción; es decir sin ofrecer prestaciones mercantiles, provoca solamente el riesgo de usurpación, pues la naturaleza de los demás riesgos exige que puedan compararse bienes o servicios reconocidos con el signo distintivo que se inscribe como nombre de dominio. Ahora bien, dicha usurpación podría concursar con algún acto de competencia desleal, ya que el simple registro del nombre de

---

<sup>86</sup> El artículo 835 del Decreto-Ley 410 de 1971 –Código de Comercio Colombiano- consagra la presunción, invirtiendo incluso la carga de la prueba a quien afirme que una persona conoció o debió conocer determinado hecho.

dominio es lo suficientemente apto para configurar un fin concurrencial, sin perjuicio de la necesaria ocurrencia de los demás requisitos para que se apliquen las normas sobre competencia desleal.

En cualquier caso, los jueces deberán -atendidas las circunstancias- fallar a favor del titular del signo distintivo famoso y ordenar la cancelación, modificación o transferencia del nombre de dominio a la contraparte, según las pretensiones de la demanda.

En cuanto a la indemnización de perjuicios, deberá analizarse si se causó daño con el registro del nombre de dominio y si así sucedió, es muy probable que el infractor deba indemnizar perjuicios, ya que el registro de un signo distintivo de renombre y su explotación en la Internet son indicios de culpa.

Es importante recordar que los Tratados internacionales<sup>88</sup> sobre la materia, defienden e instan a los Estados a proteger las marcas de productos o servicios famosas y notoriamente conocidas, mas allá de la especial clase a la que pertenezcan según el nomenclátor internacional -porque la información que trasmiten se diluye o confunde si no son controladas por sus titulares-; por eso, para nada importa las prestaciones mercantiles que el titular de un sitio web en la Internet ofrezca en él, siempre repercutirá en un daño para el

---

<sup>87</sup> Definamos las prestaciones mercantiles como un género que reúne a las obligaciones mercantiles con los deberes jurídicos especiales que deben observar los comerciantes.

<sup>88</sup> Convención de París versión 1967, aprobada en Colombia mediante la Ley 178 de 1994 y; ADPIC, aprobado en Colombia mediante la Ley 170 de 1994.



titular de una marca famosa, el que una persona ajena a su empresa la explote sin su consentimiento.

Los casos que conocemos y podemos ubicar en el conflicto planteado, se presentaron con anterioridad a la adopción de La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio<sup>89</sup> adoptada por la ICANN. Ellos son los sucedidos con las marcas Mc Donald's, Barbie y Playboy, registradas como nombres de dominio por personas diferentes a sus titulares, de la siguiente forma: <mcd.com>, <mcdonalds.com>, <barbiesplayhouse.com>, <playboyxxx.com> y <playmatelive.com>. Los dos primeros conflictos fueron resueltos directamente por las partes<sup>90</sup> y el último decidido por un tribunal nacional a favor del titular de la marca<sup>91</sup>.

Un caso de usurpación por imitación se presentó con la marca Microsoft -cuyo titular es Microsoft Corp.- y, de confusión fonética con la marca Lancôme -de la sociedad Lancôme Parfums el Beauté-. El primero de ellos por el nombre de dominio <microso0ft.com> registrado por Zero Micro Software, una compañía tejana de desarrollo de sistemas operativos; disputa resuelta directamente por las partes. El segundo, por los nombres de dominio <lankome.com> y <lancom.com>, registrados por una empresa panameña. Esta

---

<sup>89</sup> De la cual trataremos en el próximo capítulo.

<sup>90</sup> Internet Domain Names or the Protection of Names, Corporate Designations and Trademarks from Use by Third Parties as an Internet Address. STRATMANN, Holger. Artículo publicado en AIPPI Journal, edición de marzo de 1997. Páginas 51 a 62.

<sup>91</sup> El desafío de las marcas en Internet. MERCURIALI, Carlos. Artículo publicado en la revista electrónica del derecho informático No. 27. Octubre de 2000. Puede consultarse en: <http://www.vlex.com>.

controversia fue conocida por el tribunal de gran instancia de Nanterres<sup>92</sup>, que decidió transferir el nombre de dominio al titular de la marca, pues la marca Lancôme goza de renombre internacional y los nombres de dominio utilizados se relacionaban directamente con ella, ya que afectaban su percepción global por tratarse de palabras homófonas.

Con relación a los demás signos distintivos notorios, debe anotarse que no cuentan mundialmente con la protección otorgada a las marcas notorias. Sin embargo, las innovadoras disposiciones de la tantas veces mencionada Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permiten aplicar por analogía<sup>93</sup> de circunstancias y obviamente solo en los Estados que la conforman, las protecciones de las marcas notorias a los demás signos distintivos que gocen de notoriedad.

## **1.2 Conflictos por registros de nombres de dominio y signos distintivos famosos en un espacio geográfico determinado o notoriamente conocidos en un renglón económico**

Para solucionar este conflicto debemos examinar si el titular del nombre de dominio conocía o debía conocer la notoriedad del signo; pues a diferencia del punto anterior, como el signo es sólo reputado en un sitio geográfico o en un renglón económico determinado, no podrá asumirse siempre su conocimiento previo por parte de un tercero.

---

<sup>92</sup> Ordonnance de référé - Tribunal de grande instance de Nanterre - 16 septembre 1999. La S.N.C Lancôme Parfums et beauté / La S.A Grandtotal Finances Ltd. Disponible en: <http://www.juriscom.net>.

Si el titular del nombre de dominio conocía o debía conocer el signo por su fama o notoriedad, el tratamiento es igual al anterior; pudiéndose pedir -dentro de la Comunidad Andina de Naciones- a la oficina nacional competente que ordene la cancelación o modificación de la inscripción, según el artículo 233 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, la solución no es absoluta si se considera el caso del titular de un nombre de dominio que conozca la notoriedad del signo distintivo, pero tenga un interés serio en él; V. gr.: cuando el titular del nombre de dominio utiliza ese signo distintivo en un país diferente como enseña, marca o nombre comercial, etc.. En este caso el titular del nombre de dominio no deberá ser obligado a transferir el mismo, ni a indemnizar perjuicios, pues cuenta con un interés legítimo y en consecuencia ha actuado de buena fe. Podría resumirse lo anterior manifestando que ambas personas tienen igual derecho a registrar el nombre de dominio, pero que aquel que lo registre primero será el que pueda utilizarlo indefinidamente. Lo anterior no es nada diferente a la aplicación del principio según el cual: "primero en el tiempo, mejor en el derecho".

Controversias como las anteriormente planteadas abundan en el ámbito mundial, en la mayoría de los casos resueltas por proveedores de solución de controversias acreditados por la ICANN de conformidad con La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, por el momento traeremos a colación algunos argumentos

---

<sup>93</sup> Artículos 224 a 236 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

manifestados por los paneles administrativos al momento de resolver controversias como estas:

1. BANESTO. Es la marca del Banco Español de Crédito y fue registrada por un tercero de nacionalidad portuguesa residente en Madrid junto con los dominios <.org> y <.net>. El Panel administrativo de la OMPI decidió transferir los nombres de dominio al Banco Español de Crédito, afirmando entre otras cosas lo siguiente: *"Es la opinión del panel la de que en el caso de marcas de alto renombre, condición que se reconoce a BANESTO, el registro de un nombre de dominio equivalente a dicha marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio"*<sup>94</sup>.

Para el panel es claro, según lo anterior, que la fama de una marca en un sitio geográfico determinado juega un rol fundamental para la determinación de la mala fe con la que se inscriba un nombre de dominio, si no se demuestra un interés legítimo en él por parte de su titular.

2. OILILY. Se trata de una marca que goza de notoriedad dentro del renglón de productos de oficina, artículos en cuero y textiles; en Norteamérica, Europa Occidental y parte de Asia. Una persona diferente al titular de la marca y

domiciliada en uno de los países donde goza de notoriedad, pero dedicada al desarrollo de web sites e interesada en diversificar su portafolio de inversiones; inscribió el nombre de dominio <oilily.com> para identificar una comercializadora - actualmente en funcionamiento- de flores y vegetales, en asocio con una importante empresa floricultora. El titular de la marca oilily al conocer que la misma era utilizada en la Internet, inicia una reclamación administrativa ante el Proveedor de Solución de Controversias de la OMPI. El panel integrado negó la solicitud de transferencia del nombre de dominio al titular de la marca notoria por considerar que el titular del nombre de dominio posee un interés legítimo en él y, siendo negocios sustancialmente distintos, el titular del nombre de dominio no tenía por qué conocerla.

*"El demandante no ha aportado la información que lleve al convencimiento del Panel sobre lo alegado según lo cual, el demandado obtuvo el nombre de dominio con el suficiente conocimiento de la propiedad y prolongado uso de la marca oilily por parte del demandante alrededor del mundo y en Corea. Tal información hubiera llevado al panel a la opuesta conclusión de la independiente creación del nombre de dominio por parte del demandado, dada la inherente improbabilidad de una coincidencia de nombres.*

---

<sup>94</sup> Decisión No. D2000 – 0018 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

*"El demandado ha proporcionado pruebas de la actividad preparatoria del lanzamiento de su propuesta comercial, en la forma de un memorando de entendimiento de fecha 26 de diciembre de 1999 entre él mismo y una entidad coreana conocida como flora y llamada por el demandado como comercializadora de flores y, en la puesta en funcionamiento del web site <oilily.com> como se describe posteriormente"*<sup>95</sup>.

3. WHO IS WHO. Es interesante analizar la disputa por los nombres de dominio <whoiswhoinamerica.com> y <whoiswhointheworld.com>, pues estos son idénticos a marcas registradas y de fama en Estados Unidos, inscritos por una persona diferente a su titular. La misma persona había registrado los nombres de dominio <whoiswhoinmedicine.com>, <whoiswhoinlaw.com> y <whoiswhoinpolitics.com>, los cuales no corresponden a marcas registradas. El panel administrativo encontró registro y uso de mala fe en los dos primeros e interés legítimo por parte de su titular para los tres últimos, a pesar que utilizan la misma proposición<sup>96</sup>.

Creemos parcialmente inapropiada la decisión del panel, toda vez que los tres últimos nombres de dominio son imitaciones que aprovechan la fama de la expresión utilizada para listar las personas relacionadas con los tópicos que siguen el formato: who is who. En otras palabras, no se protegió el uso de la locución,

---

<sup>95</sup> Decisión No. D2000-0203 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Traducción de los autores.

<sup>96</sup> Decisión No. CPR004 del Instituto para la Resolución de Disputas CPR.

aunque los tres últimos nombres de dominio se refieren al mismo renglón económico, son confusamente similares a una marca de servicios notoria en él y además, provocan un conflicto de competencia desleal.

4. BANCOLOMBIA. Célebre caso colombiano, en el que una empresa panameña registra como nombre de dominio <bancolombia.com>, meses antes de la, para entonces, secreta fusión entre los famosos bancos de Colombia e Industrial Colombiano. Trayendo a colación inapropiadas normas del derecho interno del Estado colombiano, el panel administrativo no justifica la transferencia del nombre de dominio en comento sobre la confusión que producía con una marca famosa en ese tiempo en Colombia -Banco de Colombia- y la falta de interés legítimo de la empresa panameña, evidenciado por el transcurso de dos años sin haber desarrollado el sitio web en la Internet; sino por la prohibición legal de nombrar establecimientos de comercio con acepciones evocativas de la actividad de las instituciones financieras. A más de lo anterior, considera el panel que *"incluso un sitio "en construcción" puede servir para atraer usuarios de la Internet con el fin de incrementar la participación en el mercado, por la probabilidad de confusión con la marca del demandante.."*<sup>97</sup>, sin que se estén ofreciendo prestaciones mercantiles en él.

---

<sup>97</sup> Decisión No. D2000-0545 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Traducción de los autores.

5. YAHOO!. Se trata de la marca mundialmente conocida en el sector de los servicios a través de la Internet, registrada como nombre de dominio por una persona distinta a su titular. A quien se reclama, inscribió más de 30 nombres de dominio alusivos a la reconocida marca, en algunos con errores mecanográficos y en otros añadiéndole el nombre o la contracción de un sitio geográfico, por ejemplo: <yaghoo.com> o <layahoo.com>. La titular de la marca aportó suficiente información sobre la falta de interés legítimo sobre los nombres de dominio y, aunque su titular no se hizo presente en el trámite, el panel encontró suficientes méritos para ordenar la transferencia de todos los nombres de dominio en conflicto. En el caso se denuncia la peligrosa manera de redireccionar a usuarios que buscaban los servicios que se ofrecen con tal marca, evidenciando un acto de desviación de la clientela: *"Especialmente pertinente en este caso, es el hecho de que Zviely (el titular de los nombres de dominio) aparentemente ha utilizado cada uno de los sitios web en comento para dirigir los usuarios hacia el buscador de Zviely"*<sup>98</sup>.
6. CHRISTIES. Nombre de la conocidísima empresa dedicada a ventas por martillo, que fue registrado en la Internet por quien no fuera su titular o licenciataria y dirigía a los usuarios a otra empresa de subastas de arte. La usurpación es atendida por el panel y en consecuencia, se ordena la transferencia del nombre de dominio a la empresa reclamante. Este caso comprueba por qué la protección a los signos

---

<sup>98</sup> Decisión No. D2000-0273 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Traducción de los autores.



distintivos notorios se extiende más allá de las fronteras de los Estados y cómo se deben reprimir internacionalmente los actos de competencia desleal<sup>99</sup>.

### **1.3 Conflictos por registros de nombres de dominio y signos distintivos que no gozan de notoriedad**

Para desarrollar este punto tenemos en cuenta el grado de conocimiento que tenía o debía tener el titular del nombre de dominio del signo, tanto como el interés legítimo que pueda probar en él.

A diferencia de los supuestos anteriores, en los cuales la fama o notoriedad de un signo distintivo impide la existencia de un interés legítimo sobre un nombre de dominio que sea igual a él, tratándose de signos distintivos que no gozan de notoriedad habrá casos en que, sin perjuicio del conocimiento que se tenga del signo distintivo, el titular de un nombre de dominio puede probar un interés legítimo -por ejemplo porque coincide con el suyo propio- y por lo tanto no deberá ordenarse la cancelación, transferencia o modificación del nombre de dominio en conflicto.

Adicionalmente, tendremos en cuenta las prestaciones mercantiles que se ofrezcan en el sitio web en la Internet como criterio auxiliar para calificar el interés legítimo del titular del nombre de dominio, pues la rara coincidencia entre ellas puede deberse fácilmente a una

---

<sup>99</sup> Decisión No. DNU2000-0002 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

explotación no autorizada del signo distintivo, que no a una circunstancia totalmente fortuita.

Quien pretenda el nombre de dominio deberá probar su interés legítimo en él, sin perjuicio de las presunciones de buena fe que a todas las personas se aplica y, dentro de la Comunidad Andina, de confusión que trae el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Siguiendo lo anterior, encontramos cuatro posibles conflictos:

*1. El titular del nombre de dominio conocía o debía conocer el signo distintivo en conflicto y utiliza el sitio web en la Internet para ofrecer prestaciones mercantiles idénticas o similares a las que se identifican con el signo distintivo.*

Si el titular del nombre de dominio conocía o debía conocer el signo y utiliza el sitio web en la Internet con prestaciones mercantiles idénticas o similares, se trata de un caso de usurpación. En consecuencia, deberá transferirse el nombre de dominio al titular del signo, pues el tercero ocupa el nombre de dominio de mala fe y además, puede generar los demás riesgos a que se exponen los signos distintivos.

En cuanto a la indemnización de perjuicios causados, el conocimiento previo del signo distintivo por parte del titular del nombre de dominio, puede anticipar indicios de culpa en

la conducta de este último, sin perjuicio de los demás supuestos de la responsabilidad civil extracontractual.

Con todo, si el titular del nombre de dominio logra verificar su interés legítimo en él, quien decida el conflicto deberá tener en cuenta la actuación de buena fe y los derechos adquiridos del empresario, para no obligar a cancelar, transferir o modificar el nombre de dominio en discusión.

Del conflicto enunciado conocemos los siguientes casos:

1. KAPLAN. La empresa Norteamericana Princeton Review, competidora de la también empresa Norteamericana Stanley H. Kaplan Educational Center, registró a principios de 1994 el nombre de dominio <kaplan.com> para publicar en el sitio comparaciones entre los productos de una y otra empresa. La disputa fue resuelta por un Tribunal de Arbitramento en los Estados Unidos de América, resolviéndose a favor de la segunda empresa<sup>100</sup>.
2. KITTINGER. Muy interesante caso en el que un fabricante de muebles y dueño de la marca Kittinger, presenta ante un panel en el Dispute.org/eResolutions Consortium una reclamación sobre los nombres de dominio <kittinger.com> y

<ktingercollector.com>, registrados por un restaurador y comercializador de los muebles, que utilizaba los sitios para ofrecer en la Internet sus conocidos servicios. Únicamente basado en su conocida actividad, el panel no encontró méritos para ordenar la transferencia de los nombres de dominio.

*"...El demandado ha usado los dominios en conexión con una actividad comercial basada en la adquisición, re-acondicionamiento y reventa de muebles Kittinger usados, tratándose de una actividad comercial legítima que el demandado ha desarrollado por muchos años. El demandado está autorizado para usar el nombre Kittinger en un leal sentido nominativo para describir su actividad comercial y ha tomado las precauciones exigidas por el demandante para prevenir posibles confusiones"*<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Internet Domain Names or the Protection of Names, Corporate Designations and Trademarks from Use by Third Parties as an Internet Address. STRATMANN, Holger. Artículo publicado en AIPPI Journal, edición de marzo de 1997. Pág. 54.

<sup>101</sup> Decisión No. AF-0107a; AF-0107b Dispute.org/eResolution Consortium. Traducción de los autores.

*2. El titular del nombre de dominio conocía o debía conocer el signo distintivo en conflicto y utiliza el sitio web en la Internet para ofrecer prestaciones mercantiles diferentes a las que se identifican con el signo distintivo.*

En este supuesto, quien pretenda el nombre de dominio deberá cumplir la carga de la prueba de la confusión, asociación o dilución, que el sitio web en la Internet provoca para el signo distintivo que conocía o debía conocer el titular del nombre de dominio.

El interés legítimo que puede verificar la oferta de prestaciones mercantiles distintas a las que se identifican con un signo distintivo conocido o presuntamente conocido por el titular del nombre de dominio, nos lleva a concluir que bajo estos supuestos no existe usurpación. Sin embargo, si el nombre de dominio induce a confusión, asociación o dilución del signo distintivo y ya que es conocido por el titular del nombre de dominio, este último estará actuando de mala fe y en consecuencia no puede tener interés legítimo.

Además, creemos que de no hallarse interés en la explotación del signo en la Internet, podrá realizarse un acto de competencia desleal -más adelante sostendremos por qué consideramos aplicables las normas sobre competencia desleal en conflictos con ocasión del registro de un nombre de dominio- paralelo a la violación a la exclusividad del signo distintivo.

En cualquier caso, la indemnización de perjuicios se deberá, siempre que se prueben el daño y el nexo de causalidad con los indicios de culpa que apareja el registro con conocimiento previo de la existencia del signo distintivo.

Dentro de estos supuestos se adecua el caso "El Rincón del Vago". El titular de la marca evocativa: "El Rincón del Vago", registró el nombre de dominio <rincondelvago.com>, actualmente uno de los diez sitios más visitados en España. Poco más de un año después, una persona enterada del éxito del sitio, registró el nombre de dominio <elrincondelvago.com> y redireccionaba al usuario al sitio web <planetacondon.com> donde ofrecía sus productos; posteriormente, solicita el registro de la marca "El Rincón del Vago" para una clase distinta de la del titular del primer nombre de dominio. Después de revolver conceptos y circunstancias como el que más, el panel administrativo ordena la transferencia del nombre de dominio <elrincondelvago.com>, sin haber podido explicar con claridad las complicadas razones por las cuales sostiene la ausencia de interés legítimo por parte del vendedor de profilácticos, aunque para nosotros se trate de una confusión y asociación<sup>102</sup>.

3. *El titular del nombre de dominio no conocía ni debía conocer el signo distintivo en conflicto y utiliza el sitio web en la Internet para ofrecer prestaciones mercantiles idénticas o similares a las que se identifican con el signo distintivo.*

En este caso, no se podrá ordenar la cancelación, transferencia o modificación del nombre de dominio, si se logra verificar su interés legítimo en él. El titular del nombre de dominio actúa de buena fe y en ningún momento busca apropiarse del signo distintivo de otra persona cuando lo registra sin conocer previamente su existencia; motivos por los cuales, tampoco consideramos que deba condenarse a indemnizar perjuicios, pues no hubo culpa en su actuación. No obstante, igual que para el caso anterior, si durante un proceso judicial se demuestra la falta de interés en la explotación del signo en la Internet, el titular del nombre de dominio deberá renunciar, transferir o modificar al nombre de dominio y podría concursar con un acto de competencia desleal.

Cabe señalar, que esta clase de conflictos debe ser de mínima ocurrencia y por lo tanto, no conocemos algún debate con estas características. A manera de ejemplo, proponemos el siguiente:

Una persona domiciliada en Santa Marta -Colombia- inscribe el nombre de dominio <elcorral.com> para dar a conocer sus servicios de comidas rápidas, sin advertir que en el centro de país se identifica con los mismo términos a una venta de hamburguesas. En este

---

<sup>102</sup> Decisión No. D2000-0823 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

caso, ya que la marca no es notoria, la empresa samaria puede demostrar su buena fe e interés legítimo, aunque se relacione con el mismo sector económico.

*4. El titular del nombre de dominio no conocía ni debía conocer el signo distintivo en conflicto y utiliza el sitio web en la Internet para ofrecer prestaciones mercantiles diferentes a las que se identifican con el signo distintivo.*

En estos casos, la falta de fama o notoriedad impide obligar al titular del nombre de dominio para cualquier caso a cancelarlo, transferirlo o modificarlo, pues se estaría restringiendo la libre iniciativa privada, violentando sus derechos y libertades públicas, además de estar sancionándose su obrar de buena fe. Aquí no se forma alguno de los riesgos estudiados, pues si bien puede haber complicaciones, la exclusividad en la explotación de los signos distintivos se permite por determinado uso de la expresión, pero en ningún momento se otorgan derechos sobre las palabras.

Al titular de ese nombre de dominio no podría restringírsele su participación en la Internet, simplemente porque alguien considera que su signo distintivo, que no goza de fama o notoriedad, entra en conflicto con un nombre de dominio que se dirige a un mercado diferente de aquél que tiene por relevante el titular del signo distintivo.

Por demás está decir que no se generan perjuicios.



Del conflicto presentado, conocemos los siguientes casos:

1. ALICE. Ejemplo del caso planteado es el ocurrido con las marcas ALICE en Francia, donde dos empresas eran titulares de la misma marca, pero cada una identificaba productos diferentes. El problema se presentó cuando una de las empresas quiso registrar su marca como nombre de dominio bajo el dominio <.fr> y se percató que este nombre de dominio ya había sido registrado por la otra empresa, razón que la motivó a demandar por considerar que existía una reproducción ilegal de la marca. El tribunal de gran instancia de París conoció del caso y negó la solicitud de transferencia, pues por tratarse de productos diferentes y por tener el demandado un registro de la marca para esos productos, no existía confusión y por lo tanto no había reproducción ilegal de la marca<sup>103</sup>.
2. CONCIERGE. La denominación es una marca canadiense que sirve para identificar productos y servicios relacionados con la computación. El titular del nombre de dominio <concierge.com> antes de registrarlo, solicitó una lista completa de antecedentes marcarios en Estados Unidos de América y Canadá, resultando muy utilizada como marca la genérica palabra. Quizá facultándose por la familiaridad del término, decidió inscribir el nombre de dominio y lanzar en ese sitio web una agencia de viajes, actualmente en funcionamiento. El panel administrativo encontró

---

<sup>103</sup> TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS. 3ème chambre - 3ème section .23 mars 1999. <http://www.juricom.net>.

un interés legítimo en la actividad del titular del nombre de dominio y entonces, negó la transferencia del mismo al titular de una marca<sup>104</sup>.

3. CRAFTWORK. Contrario a lo que hemos creído leer en las decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, esta decisión del Foro Nacional de Arbitraje -The National Arbitration Forum- protege el interés de quién quiera realizar una actividad empresarial dedicada al desarrollo y ejecución de cualquier acto mercantil sobre sitios web en la Internet. La persona de quien se reclama la transferencia del nombre de dominio <craftwork.com>, es una empresa dedicada a registrar nombres de dominio correspondientes a términos genéricos -como en este caso: "trabajo artesanal" o "artesanías"- y abrir un sitio web en la Internet diseñado para que todas las personas relacionadas con el término sean ubicadas allí. Sin embargo, el conflicto se presentó cuando la empresa General Machine Products, propietaria de la marca identificadora de equipos pesados de construcción Craftwork, reclamó sus exclusivos derechos sobre la designación. El panel, resaltando que en el sitio web en la Internet señalado con el nombre de dominio <craftwork.com> no se ofrecían bienes o servicios al menos similares con los de la empresa reclamante, negó las peticiones de la General Machine Products<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Decisión No. FA0002000093547 The National Arbitration Forum.

<sup>105</sup> Decisión No. FA0001000092531 The National Arbitration Forum.

4. FIDO. Parecido al anterior resultó siendo este caso. La empresa Microcell Solutions, empresa prestadora de servicios de telefonía celular en Canadá y forjadora de la marca Fido para el respecto, reclamó de la empresa B-Seen Design Group la transferencia del nombre de dominio <fido.com>; donde planea esta última implementar un buscador, haciendo honor al común término en Canadá utilizado para llamar a los perros. Explicando por qué no se ha podido poner en funcionamiento el proyecto, el panel encontró legítimo interés sobre el nombre de dominio, no sin antes advertir lo siguiente:

*"Este panel es consiente del hecho de que otros árbitros han interpretado La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para sostener la tesis según la cual, ofrecer a la venta un nombre de dominio, sin más, puede constituir uso de mala fe a la luz de La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio; sin embargo, nada en La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio nos permite llegar a esa conclusión"<sup>106</sup>.*

5. PAPIROS. El otro caso de colombianos relacionados con conflictos por uso de sus signos distintivos en la Internet. La sociedad colombiana Papiros Ltda, constituida en el tercer trimestre del 98 y propietaria de la marca "papiros.com.co", reclama la transferencia del nombre de dominio <papiros.com> a un colombiano dedicado a

registrar "*nombres de dominio para futuro uso*"<sup>107</sup>. Ya que no pudo comprobarse que el titular del nombre de dominio hubiera ofrecido directamente a la empresa Papiros Ltda la venta del sitio web en la Internet, el panel negó la transferencia del nombre de dominio.

Creemos que estuvo mal orientado el caso por parte de la empresa Papiros, pues si bien es cierto no podría decirse que la empresa no pudo reflejar su marca en la Internet y en el caso se insistió en la similitud del nombre de dominio con la marca de la empresa, no ha debido hacerse público la intención de acaparar tal nombre de dominio y se ha debido concentrar en la falta de interés legítimo de su titular; ya que no desarrollar el sitio y no demostrar un proyecto en él, se debe considerar como falta de interés legítimo sobre determinado nombre de dominio, trayendo a la problemática de los nombres de dominios y signos distintivos un argumento de temporalidad.

---

<sup>106</sup> Decisión AF-0131 Dispute.org/eResolutions Consortium. Traducción de los autores.

<sup>107</sup> Decisión FA-0003000094365 The National Arbitration Forum. Traducción de los autores.

## **2. Nombres de dominio y la competencia desleal**

El registro de un nombre de dominio puede igualmente afectar la transparencia con la que debe desarrollarse el derecho a la libre competencia<sup>108</sup>, exclusiva o simultáneamente con una explotación no autorizada de un signo distintivo. Teniendo en cuenta que el registro de un nombre de dominio -en sí mismo o porque virtualmente es apto para ocasionarlos- y el contenido del sitio web en la Internet pueden configurar algunos actos presumidos como de competencia desleal, en este punto intentamos sustentar la aplicación de las normas sobre competencia desleal, según la especial hermenéutica jurídica que las informa.

Como sabemos, el contenido de la competencia desleal se explica por la transparencia o buena fe entre los que participan en un mercado y no por la exclusividad de las aplicaciones de la propiedad industrial, razón por la que justificar la represión de actos de competencia desleal asociados a registros de nombres de dominio, debe responder a un perverso fin concurrencial en un mercado suficientemente idóneo para afectar la libertad de decisión de los participantes en él y trasgresor inclusive de los usos honestos en materia comercial e industrial, producto de determinado sitio web en la Internet.

Bien, no podemos dudar la concurrencia virtual que en todos los mercados del mundo un registro de nombre de dominio logra, permitiendo a su titular competir dentro de todos los países del planeta.

Ahora, dado que los Estados de democracias liberales deben asegurar la competencia dentro de su mercado y que por ende se encuentran obligados a reprimir los actos de competencia desleal, siempre que una persona realice los supuestos del artículo 10 *bis* de la Convención de París se deberán aplicar las medidas que terminen esa distorsión en su mercado.

Por eso, quien registre un nombre de dominio sin interés legítimo y provoque error público o haga aseveraciones falsas sobre algún empresario, se beneficie o no de los efectos de tales actos, puede estar afectando un mercado en especial donde el Estado correspondiente deberá salvaguardar la libre competencia, con independencia del origen de la infracción.

Queda a los operadores jurídicos colombianos adecuar las circunstancias dentro de los actos presumidos de competencia desleal que trae la Ley 256 de 1996 o, dentro de la cláusula general de competencia que trae la misma Ley y que corresponde a lo preceptuado en el artículo 10 *bis* del Convenio de París.

---

<sup>108</sup> Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia.

## **CAPÍTULO IV. POLÍTICA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN TORNO AL REGISTRO ABUSIVO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO**

La complejidad de los conflictos anteriormente estudiados motivó la intervención de la OMPI, como organismo internacional encargado de asegurar la cooperación de las naciones en la protección de la propiedad intelectual. Es así como, desde julio de 1998 emprendió un inmenso proceso de invitación pública internacional a opinar<sup>109</sup> sobre las posibles soluciones a tan complejos problemas, convocatoria recibida con entusiasmo por más mil trescientos cincuenta y ocho (1358) participantes<sup>110</sup>, que finalmente vieron satisfechos sus limitados intereses, con la redacción de la Política sobre la Solución de Controversias en torno al Registro Abusivo de los Nombres de Dominio -destinada a resolver las disputas que relacionen marcas sin notoriedad o fama con nombres de dominio- y la Política relativa a la Exclusión de Nombres de Dominio -reservada para marcas famosas y notoriamente conocidas-.

---

<sup>109</sup> RFC-1; RFC-2; RFC-3.

<sup>110</sup> Fuente: Anexo II: La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet. 30 de abril de 1999. Disponible en: <http://www.wipo.int>.

Era de esperar, que el texto de la segunda de las Políticas mencionadas atrás, sencillamente negara el registro como nombre de dominio de una marca que cumpliera con las características de fama o notoriedad, a persona distinta del titular de la misma; en atención a la especial protección que a dichas marcas se impone.

Deliberadamente hemos dejado a un lado el estudio de ésta Política, por que aún no ha sido adoptada por la ICANN.

En cuanto respecta a la Política sobre la Solución de Controversias en torno al Registro Abusivo de los Nombres de Dominio, la ICANN acogió la mayoría de las recomendaciones contenidas en ella, dando a conocer a la opinión pública La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio<sup>111</sup>, documento que pasamos a estudiar detenidamente.

### **1. Naturaleza jurídica del procedimiento fijado en La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio**

La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio -en adelante simplemente, La Política- crea una actuación administrativa para abordar las reclamaciones relativas a registros abusivos de nombres de dominio, que por evitar la

---

<sup>111</sup> Adoptada el 26 de agosto de 1999 y reglamentada el 24 de octubre de 1999.



jurisdicción ordinaria, se comprende dentro de la órbita de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

**"4. Procedimiento administrativo obligatorio.** *El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio...*

**a. Controversias aplicables.** *Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que*

*i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y*

*ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y*

*iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.*

*En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos"*<sup>112</sup>.

Someter a una actuación administrativa obligatoria las controversias que señala el literal a. del número 4. de La Política, claramente es establecer un trámite paralelo y especial al procedimiento ordinario que cada Estado tenga diseñado para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere ADPIC, ya que nada distinto a solucionar los riesgos que corren los signos distintivos se dice en los supuestos transcritos, temas cuya competencia ordinaria tienen las autoridades jurisdiccionales de los Estados.

Pero iniciemos comentando que, no se trata de un "procedimiento administrativo" como que proviene de una autoridad administrativa de la Internet o derivada de un proceso contencioso administrativo ensayado ante un tribunal especializado, pues una de las grandes características de la Internet es no tener un organismo central de mando y control<sup>113</sup>. Si quiere asociarse con alguna fórmula burocrática, deberá intentarse con la actuación administrativa iniciada por una petición en interés particular ya que, como podrá advertirlo luego, su gestión guarda estrecha correspondencia con la brevedad y ejecutividad de la misma. Lo anterior se opina, sin desconocer el carácter privado del contrato de registro de nombre de dominio y del trámite que se crea en virtud del número 4. de La

---

<sup>112</sup> Tomamos la traducción oficial al español que trae la OMPI. Disponible en: <http://www.wipo.int>.

<sup>113</sup> Como lo veremos más adelante, el trámite es prestado por proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN.

Política, esta última empleando el término "administrativo" en sentido gerencial y no gubernamental.

Ahora bien, como todo mecanismo alternativo de solución de controversias, la actuación administrativa diseñada, tiene un fundamento jurídico suficiente para otorgarle la competencia que requiere, mencionado en cada contrato de registro de nombres de dominio. Se trata de la manifestación de quien registra el nombre de dominio de vincular al contrato<sup>114</sup>, La Política y sus modificaciones posteriores.

**"1. Objetivo.** *La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política") ha sido aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN"), se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro..."* (Subraya y negrilla fuera del texto).

Es interesante analizar con MAESTRE RODRÍGUEZ<sup>115</sup>, la tesis que parece aceptar según la cual, la estipulación que se celebra con el registro de un nombre de dominio perfecciona lo que se conoce en derecho civil como estipulación a favor de tercera persona, que encontramos en nuestro estatuto civil en el artículo 1506. A propósito de la controversia

---

<sup>114</sup> Pueden verse modelos de contratos de registro de nombres de dominio en las siguientes páginas web: <http://www.networksolutions.com/legal/service-agreement.html>; <http://www.enom.com/agreement.asp>; <http://resellers.clockwatchers.com/register.html>

<sup>115</sup> Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: comentario a la sentencia dictada en el caso "Panavisión". MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier A. Ensayo. Publicado en: <http://www.dominiuris.com>. Septiembre 1997. En el mismo sentido: Decisión del Panel Administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Caso No. D2000-0143; RAIMAT S.A. Vs. Antonio Casals.

nacida por el registro abusivo del nombre de dominio <panavisión.com> por parte del particular: Dennis Toeppen, los apoderados de la parte demandante -en este caso Panavisión International L.P., titular de las marcas "panavisión" y "panaflex"- sostenían que el "*demandado había incumplido el contrato que le ligaba a la NSI (el registrador del nombre de dominio), dado que las normas de asignación de nombres de dominio, prohíben el registro de un nombre que viole derechos de propiedad intelectual o industrial ajenos, de forma que en ese contrato ella era un tercero beneficiario, al ser el titular de la marca que coincidía con el nombre de dominio*"<sup>116</sup>. El Juez Pregerson<sup>117</sup> estimó que "*esa cláusula no era un (sic) estipulación en favor de tercero, y que el propósito de la NSI no era el de otorgar derechos a un tercero sino el evitarse problemas legales, es decir, que esa estipulación se encontraba para proteger a la NSI, y no a un tercero como Panavisión*".

Es falso decir que existe norma que prohíbe registrar un nombre de dominio que viole derechos de propiedad intelectual o industrial; si fuera así, el trámite que estudiamos sobraría. No existe Tratado internacional que prohíba el registro de nombres de dominio en los términos anteriores; ni la legislación o jurisprudencia conocida de los Estados Unidos o las disposiciones de la Política de Acreditación de Registradores de la ICANN<sup>118</sup>, prohíben el registro de nombres de dominio que puedan interferir con los derechos de propiedad intelectual y ni siquiera condicionan su registro a una búsqueda previa de marcas en

---

<sup>116</sup> *Ibidem*.

<sup>117</sup> Es de anotar que el caso fue decidido por la Corte Federal de Distrito de California en Estados Unidos de América.

conflicto potencial<sup>119</sup>. Lo que sí se hace en los contratos de registro de nombres de dominio, son aseveraciones según las cuales, al buen saber y entender del solicitante, ni el registro ni el modo en el que se utiliza el sitio, infringe derechos de terceros. Por eso el juez de la causa no las considera estipulación a favor de tercera persona, calificándolas como una cláusula exonerativa de responsabilidad.

**"2. Declaraciones.** *Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) 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) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables. A usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero".*

Compartimos la apreciación del juzgador, toda vez que ni las aseveraciones que trae el número 2. ni el propósito del número 1. de La Política comprometen al titular de un nombre de dominio a una prestación para con un sujeto definido, como lo pensara el demandante en el proceso y parece avalar el tratadista. *"El propósito de estas aseveraciones es llamar a la*

---

<sup>118</sup> Donde se insertan las recomendaciones que hiciera la OMPI con relación a los contratos de registro de nombres de dominio; disponible en <http://www.wipo.int>. Véase en <http://www.icann.org> la Política de Acreditación de Registradores.

<sup>119</sup> Lo propio ocurre en la Comunidad Andina.

*atención de los solicitantes de nombres de dominio la posibilidad de infringir los derechos de los titulares de propiedad intelectual y contribuir a reducir la tensión que existe entre los registros de nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual. Las aseveraciones cumplen el propósito adicional de proteger al órgano de registro contra la responsabilidad por contribuir a la infracción y, cuando recibe información inexacta y deliberadamente de mala fe, teniendo conocimiento de la inexactitud, proporcionar una base de responsabilidad o de ruptura contractual por el titular del nombre de dominio"<sup>120</sup>.*

Sin duda alguna, el tema de la responsabilidad de los registradores de nombres de dominio deberá estudiarse a fondo y definir la eficacia de tales cláusulas a la luz de los principios generales del derecho, pero el estudio de esta problemática escapa la intención del presente trabajo.

Con todo, la cláusula de los contratos de registro de nombres de dominio a la que hace alusión el número 1. de La Política sí obliga al titular de un nombre de dominio a someter a la actuación administrativa las eventuales controversias que surjan respecto del registro abusivo del dominio; pero no por la aceptación expresa o tácita del titular de una marca a lo estipulado, sino por tratarse de un acto jurídico unipersonal revelado por el titular del nombre de dominio. El anterior juicio se puede sustentar explicando que el acto de aceptación de quien es beneficiario en una estipulación para otro, hace suponer la existencia

---

<sup>120</sup> La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio. OMPI. Abril 30 de 1999. Párrafo 106.

determinada de la persona que puede manifestarlo, así como se da por sentado en las demás aceptaciones que regula el ordenamiento jurídico. Además, porque cuando el titular de una marca integra el panel administrativo que resolverá la controversia sobre el registro abusivo del nombre del dominio, no está recibiendo el pago de alguna prestación por parte del titular del nombre de dominio derivada del contrato de registro del mismo, sino que está iniciando una actuación administrativa, en virtud de una especie de compromiso que se forma entre ellos, tal y como enseguida sostendremos.

El acto jurídico unipersonal se expresa en el contrato de registro de nombres de dominio, manifestando la voluntad del solicitante en someter a La Política que haya adoptado la ICANN, las controversias que se resuelvan en virtud de ella y que están mencionadas en el número 4(a). Podría decirse que la circunstancia de ser un contrato por adhesión, entorpece la eficacia del acto jurídico unipersonal, a lo que responderíamos que cada acto jurídico se perfecciona con independencia del otro; por tanto, nada impide que en el cuerpo de un contrato que se ha consentido sin discusión previa de las obligaciones que se crean, vaya incluida una manifestación de voluntad unipersonal. En otras palabras, si para existir un acto jurídico no se exige formalidad alguna, la manera como se haga pública la manifestación de voluntad de una persona no le resta eficacia a su obligatoriedad.

El análisis del acto que estamos comentando, permite concluir por qué no se trata exactamente de una cláusula compromisoria. En las cláusulas compromisorias, el pacto de exclusión de la competencia de los jueces ordinarios es celebrado por las partes de un

contrato, que someten "a la decisión de árbitros, todas o algunas de las diferencias que en un futuro se puedan suscitar con relación al mismo"<sup>121</sup>. En la cláusula que analizamos, el afectado por un registro abusivo de un nombre de dominio, no es parte dentro del contrato celebrado entre su titular y el registrador, vedándosele la facultad de discutir relaciones de efecto relativo. Ahora bien, es innegable las grandes similitudes que emparentan las dos figuras y por ello hay que desentrañar su sentido y efectos.

Claro como tenemos que se trata de un acto jurídico unipersonal, deberá esperarse a que los supuestos de hecho de la manifestación de voluntad se materialicen, para perfeccionar una especie de compromiso entre el titular de un derecho de dominio y el de una marca, que conviene atar la controversia presentada por el registro del nombre de dominio, a la decisión del panel administrativo que se integra.

Es una especie de compromiso, pues se trata de una convención, causalmente originada en un acto jurídico unipersonal, que sujeta la resolución del debate creado por el registro de un nombre de dominio, presumiblemente abusivo, a la decisión de un panel administrativo. A diferencia de lo que ocurre en la cláusula compromisoria en la cual, la discusión pende de una condición al momento de pactarse.

---

<sup>121</sup> LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ley 446 de 1998 sus implicaciones en el código de procedimiento civil. Dupre Editores. Bogotá. 1998. Pág. 169.



La obligatoriedad a la actuación administrativa planteada en La Política no riñe con la facultad de acudir a otros mecanismos alternos de solución de conflictos, pues la autonomía de la voluntad de las partes puede libremente optar por comprometerse no al trámite que estudiamos, sino a una conciliación o inclusive a un tribunal de arbitramento<sup>122</sup>; solo que a esto no se vincula el titular del nombre de dominio con la manifestación de voluntad que hace al suscribir el contrato de registro de nombre de dominio. Es importante comentar esto, porque el panel administrativo que se integra una vez se acude al procedimiento que estatuye La Política, no es un tribunal de arbitramento, como fácilmente puede leerse del literal k. del número 4. de La Política:

**"k. Disponibilidad de procedimientos judiciales.** *Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión...".*

Es evidente que la decisión que se toma en la actuación administrativa no tiene fuerza de cosa juzgada, materialidad que caracteriza a los laudos arbitrales de cualquier tribunal de arbitramento y, que quienes solucionan el conflicto no tienen jurisdicción.

---

<sup>122</sup> La Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos Arbitrales de 1958, actualmente está ratificada por 116 Estados. Fuente: <http://www.un.org>

La política recomendada por la OMPI decía incluso que "*las resoluciones dimanantes del procedimiento administrativo no constituyen, como tales, precedentes vinculantes en virtud de los sistemas judiciales nacionales*" y reconocía "*que la sentencia provisional o definitiva de un tribunal, que sea ejecutoria en la jurisdicción del órgano de registro y que vaya en sentido contrario a toda la resolución dimanante del procedimiento administrativo, invalida la resolución administrativa*".

Entonces, el panel administrativo que se integra, con el mandato de evaluar si el registro del nombre de dominio en disputa fue abusivo y en consecuencia remediar la situación, se parece a la figura que en el ordenamiento jurídico colombiano se conoce como la amigable composición.

La amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual, dos o más personas delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de precisar, con fuerza vinculante para ellas, el cumplimiento de un negocio jurídico particular<sup>123</sup>. La similitud deviene por la heterocomposición que comporta, por la falta de jurisdicción de los panelistas y por la fuerza vinculante de la decisión acogida por el panel. Obviamente se diferencian por los efectos de transacción<sup>124</sup> que produce la

---

<sup>123</sup> El artículo 130 de la Ley 446 de 1998 define la amigable composición. El literal b) del artículo 35 del Reglamento del Procedimiento Administrativo relativo al Registro Abusivo de Nombres de Dominio que recomendaba la OMPI decía: "...La resolución surtirá efectos y será vinculante para las partes...".

<sup>124</sup> Es posible que las partes lleguen a una transacción en medio de la actuación del panel, en cuyo caso terminarían sus funciones. Número 17 de las Reglas del Procedimiento.

decisión del amigable componedor<sup>125</sup> que, como todos sabemos, pese a ser un contrato, produce los efectos de cosa juzgada en última instancia<sup>126</sup>. Esta es la razón por la cual pensamos que el trámite se puede entender, estudiando las semejanzas con las actuaciones administrativas que tiene origen en una petición en interés particular. Todos conocemos que los actos administrativos que dicta la Administración no tienen los efectos de cosa juzgada, son realizados una vez tengan fuerza ejecutoria y son demandables ante un tribunal. Bien, esa apretada exposición de algunas características de la actuación administrativa, nos sirve para sostener la analogía.

Una vez se integra el panel administrativo de que habla La Política, se avoca el conocimiento de la reclamación que pide al panel cancelar o transferir el registro de un nombre de dominio al titular de una marca, el panel llama al titular del dominio para que exprese sus opiniones, aprecia los documentos aportados al trámite y toma una decisión motivada que es publicada y luego aplicada por el registrador correspondiente. En resumen, lo que hace la administración cuando se presenta una petición en interés particular y de esta resultan terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las resultados de la decisión.

---

<sup>125</sup> Artículo 131 de la Ley 446 de 1998.

<sup>126</sup> Artículos 2469 y 2483 del Código Civil Colombiano.

En síntesis, podemos mencionar de la naturaleza jurídica del atípico trámite consagrado en La Política, lo siguiente:

- Se trata de un mecanismo alternativo de solución de conflictos que consiste en una actuación administrativa que aborda las reclamaciones relativas al registro abusivo de nombres de dominio.
- No se trata de un trámite gubernamental sino de una especie de amigable composición, que acoge pautas parecidas a las etapas de una actuación administrativa iniciada por una petición en interés particular.
- Deriva su competencia de una especie de compromiso al que llegan las partes en conflicto.

## **2. Controversias que pueden iniciarse por el trámite fijado en La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio**

Tal y como lo estudiamos en el capítulo III, hay circunstancias en las que un nombre de dominio y otro signo distintivo puedan estar en conflicto, sin ser un registro abusivo de nombre de dominio y por tanto, esas disputas escapan la esfera en la que se desarrolla la

actuación administrativa<sup>127</sup>. Para saber si un registro de nombre de dominio es abusivo<sup>128</sup> o no, y definir si cabe la reclamación, el titular de una marca -el literal a. del número 4 de La Política limita exageradamente el tema a los conflictos que envuelvan marcas, aunque conceptualmente los demás signos distintivos estén predispuestos a los mismos problemas- deberá apreciar si por determinado nombre de dominio se presenta una violación a la exclusividad de su derecho por crearse alguno de los riesgos estudiados en el capítulo II y, si esa violación o riesgo cumple con los tres supuestos del literal a. del número 4. de La Política.

A continuación, La Política enumera los elementos que prueban el registro y utilización de mala fe:

**"b. Pruebas del registro y utilización de mala fe.** *A los fines del párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:*

*i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios*

---

<sup>127</sup> Número 5. de La Política.

*o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o*

*ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o*

*iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o*

*iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea"*

Responde la enumeración anterior a las prácticas predatorias y parasitarias ladinas de algunos, que dimensionaban la presencia mundial de los sitios web en la Internet.

---

<sup>128</sup>Los supuestos que reúne el literal a. del número 4. de La Política, son conocidos como "registro abusivo de nombres de dominio" o "ciberocupación".

Ejemplos de los inconvenientes que presentaban titulares de derechos de propiedad intelectual se narran en el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI, tan costosos algunos, como increíbles. El literal b. del número 4. de La Política cubre todos los trances por los que se resguardan los derechos de propiedad industrial que los instrumentos internacionales contemplan.

Es importante analizar la expresión: "entre otros<sup>129</sup>" que trae el literal b. del número 4 de La Política, puesto que la interpretación de algunos panelistas del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI le han dado alcance ajurídico. En manera alguna los particulares pueden disponer sobre la mala fe, mucho menos creando presunciones de ella, como en varias oportunidades lo han señalado panelistas del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y parecería ser la doctrina del Proveedor. Esa expresión lo único que quiere repetir es que en ningún caso se exonera la mala fe del titular del nombre de dominio; pero que al panel administrativo deberá llevarse pruebas que la indiquen, teniendo en cuenta las mencionadas a manera de ejemplo en La Política u otras que sin estar mencionadas puedan ser indicios de ella. La apreciación de los documentos formará en el entendimiento del panel, según las reglas de la sana crítica, la certeza o no del registro de mala fe; ya que la buena fe siempre se debe presumir, pues es un principio universal del derecho.

Como el literal a. del número 4 de La Política no hace distinción alguna, la actuación administrativa puede aprovecharse para las polémicas que nazcan por cualquier nombre de dominio de nivel superior abierto y no se aplica a los nombres de dominio de nivel superior restringidos, porque no existe el peligro de un registro abusivo para nombres de dominio reservados a instituciones educativas, militares, organizaciones gubernamentales o internacionales; si bien sus signos distintivos pueden correr riesgo de asociación.

Ponderados los hechos a la luz de La Política, cualquier persona podrá iniciar el trámite mediante reclamación en debida forma, presentada ante un Proveedor de solución de controversias.

### **"3. La demanda**

*a) Toda persona o entidad podrá iniciar un procedimiento administrativo presentando una demanda a cualquier proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Política y el presente Reglamento..."*

A pesar que el literal a) del número 3. de las Reglas del Procedimiento habla de "demanda" para iniciar la actuación administrativa, vista la naturaleza jurídica de La Política, debe decirse que la actuación administrativa no recibe demandas sino reclamaciones. En efecto, las demandas son los instrumentos que tienen los particulares para ejercer su derecho de

---

<sup>129</sup> La versión en inglés utiliza la expresión: "without limitation"; "sin limitación".



acción y pretender del Estado, directa o indirectamente, la administración de justicia en determinado asunto.

Indiscutiblemente, este no es el caso de un órgano encargado de la administración de justicia y por ende, las reclamaciones que se presentan para el estudio del panel administrativo que se integra, por más que deban cumplir con ciertos requisitos<sup>130</sup>, no dejan de parecerse a peticiones particulares sobre ciertos puntos concernientes al conflicto creado por el registro abusivo del nombre de dominio. Así como al amigable componedor se le debe llevar al menos un resumen de los hechos pertinentes, formulándosele ciertos cargos a la contraparte y requiriendo ciertas decisiones; así al panel administrativo que se integra con la presentación de la reclamación.

Ahora bien, el titular de un nombre de dominio puede demostrar sus derechos o intereses legítimos por tal registro, si guardaba buena fe al momento de registrar el nombre de dominio, teniendo en cuenta para ello los indicios que puede llevar al panel administrativo según el literal c. del número 4 de La Política:

***"c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda. ...Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines***

---

<sup>130</sup> Literal b) del número 3. de las Reglas del Procedimiento

*del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:*

*i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o*

*ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o*

*iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro".*

Igualmente, la expresión "entre otros" del literal c. del número 4. de La Política, reafirma la aplicación del principio de la buena fe, que de todas formas hubiera tenido que ser considerado en las decisiones de los panelistas.

### **3. Remedios del procedimiento consagrado en La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio**

Junto con la enumeración de los remedios que ofrece La Política, debe estudiarse la manera como se cumplen, para así poder entender completamente la estructura del mecanismo.

Dice el literal i. y el aparte correspondiente del literal k. de La Política:

*"**i. Recursos**<sup>131</sup> **jurídicos.** Los recursos disponibles para el demandante de conformidad con cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de expertos se limitarán a exigir la cancelación del nombre de dominio que usted posee o la cesión<sup>132</sup> al demandante del registro de un nombre de dominio que usted posee".*

*"...Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial*

---

<sup>131</sup> La versión en inglés utiliza el término "remedies": remedios, en vez de los impropios: "recursos jurídicos" de la traducción.

*contra el demandante... Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio".*

Las determinaciones que pueden tomarse y su modo de ejecución, confirman el carácter directivo de la actuación administrativa, pues lo que hacen es corregir la circunstancia misma del registro -sin preocuparse por compensar un daño- y sin perjuicio de alguna actuación jurisdiccional. Definida la controversia, disponiéndose la cancelación del registro de un nombre de dominio o, transfiriéndose a quien tenga interés legítimo en él, sigue la ejecución del remedio por quien lleva el registro del nombre de dominio diez días después de su resolución, a menos que se haya actuado ante alguna autoridad judicial o tribunal de arbitramento competente.

Dada la multiplicidad de transgresiones a los derechos de propiedad intelectual que sufrían los titulares de marcas, con frecuencia proveniente de una misma persona, la OMPI recomendó a la ICANN prever en el reglamento a La Política, un mecanismo de "acumulación de demandas", que zanjara la necesidad de presentar varias reclamaciones

---

<sup>132</sup> La versión en inglés utiliza el término "transfer": transferencia, en vez del impropio: "cesión".

contra una misma persona sobre nombres de dominio diversos. La recomendación fue acogida por los literales f. del número 4. de La Política y c) del número 3. de la Reglas del Procedimiento. Las bondades de una reclamación compuesta estriba en el valor económico que puede representar un día de atraso en la Internet -por ejemplo para el que reclama la transferencia del nombre de dominio- o de pérdida de distintividad de una marca.

#### **4. Características de las decisiones que se adoptan por el procedimiento consagrado en La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio**

Además de las que ha podido advertir, hemos querido mencionar sucintamente algunas características sobresalientes que identificamos en la actuación, sin repetir aquellas que explican su naturaleza jurídica:

##### *1. Es un trámite uniforme para cualquier nombre de dominio de nivel superior*

Los nombres de dominio son necesariamente únicos, por ese motivo, se consideró que contemplar diferentes trámites sería complicar inútilmente la protección a los derechos de propiedad intelectual.

## 2. *Es un trámite corto y rápido*

Presentada la reclamación, el Proveedor de servicios de solución de controversias traslada al titular del nombre de dominio la reclamación para que en veinte días presente sus opiniones. Se nombran los expertos -máximo pueden ser tres a elección de las partes<sup>133</sup>- quienes estudian el caso ponderando los documentos aportados y decide. El literal b) del número 15. de la Reglas del Procedimiento concede un plazo de catorce días contados desde su nombramiento, para que el panel decida mientras no hayan circunstancias excepcionales. Como vemos, la actuación es corta en sus etapas y consecuentemente de breve duración.

## 3. *Es un trámite que observa preponderantemente el derecho internacional*

Reconociendo el carácter plurijurisdiccional de las controversias que pueden nacer del ámbito de La Política, "*el titular del derecho de propiedad intelectual podrá verse obligado a incoar múltiples demandas en tribunales en todo el mundo*"<sup>134</sup>. La necesidad de entablar acciones en tribunales en varios países para poder obtener una solución efectiva, no es una solución acorde con la rapidez de las operaciones en la Internet. Por tal motivo la actuación se diseña sin desconocer la segura competencia de tribunales nacionales, pero respondiendo

---

<sup>133</sup> Números 3. y 5. de las Reglas del Procedimiento. Cada proveedor de servicios de solución de controversias tiene una reglamentación para su centro de solución de conflictos, que define el número de panelistas, dependiendo del número de nombres de dominio que se estudien.

a la urgencia de quienes participan en la Internet. Esto se corrobora con los supuestos de hecho abarcados en La Política, que se encuentran en sintonía con los instrumentos internacionales relevantes, V gr. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC<sup>135</sup>) y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967<sup>136</sup>.

Eventualmente puede aplicarse el derecho interno de un Estado, según las circunstancias del caso y a discreción del panel<sup>137</sup>. La intención de quienes propusieron esta facultad era flexibilizar y armonizar las diversas tradiciones jurídicas del mundo dentro de La Política, pero abrieron la puerta a discusiones sobre temas de derecho a quienes muy seguramente no tienen la propiedad con la que examinarlos<sup>138</sup>.

La actuación administrativa debe limitarse a lo preceptuado en su contenido, y reducir al mínimo la extralimitación del mandato de los panelistas.

---

<sup>134</sup> La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe final del proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet. Literal ii) del párrafo 132.

<sup>135</sup> El ADPIC es un anexo al tratado que organiza la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no puede ser objeto de reservas.

<sup>136</sup> La mayoría de sus disposiciones están mencionadas en el ADPIC.

<sup>137</sup> Literal a) Número 10 de la Reglas del Procedimiento. El número 15 de la política que recomendaba la OMPI, hace referencia específica al derecho interno de los Estados.

<sup>138</sup> La denuncia es narrada por José Luis Barzallo en su artículo "Peligros en las Resoluciones a las Controversias entre Marcas y Nombres de Dominio", donde se comentan los efectos jurídicos de ley que el panelista en el caso "banesto.org" y "banesto.net" le dió a un anteproyecto de ley en España. Publicado en la revista electrónica de derecho informático No. 25. Agosto de 2000. Puede consultarse en: <http://www.vlex.com>.

Si la complejidad del asunto obliga salirse de La Política, deberá traerse a colación el instrumento internacional común<sup>139</sup>, en caso de que se enfrenten nacionales de distintos Estados o; nombrarse panelistas del mismo país de origen de las partes, en caso de que el registro abusivo del nombre de dominio oponga a nacionales de un mismo Estado y entonces haya necesidad de aplicar el derecho interno de un Estado.

Puesto que se trata de controversias sin ubicación geográfica<sup>140</sup>, las reglas del conflicto<sup>141</sup> que elabora el derecho internacional privado no se aplican; luego no hay más remedio que encontrar el instrumento internacional común entre nacionales de diversos Estados, para ejercer los derechos que se introducen en él<sup>142</sup>.

En el caso de que sean nacionales de un mismo Estado, la dimensión del derecho generalmente no es del apropiado conocimiento de quienes -los panelistas-, de ordinario, solo conocen los tratados internacionales sobre la materia, por no mencionar la dificultad en la apreciación de la fama o notoriedad de una marca en especial; explicándose por qué la inconveniencia de la actuación para este último caso. *A contrario sensu*, la actuación es perfecta para nacionales de distintos Estados lejanos entre sí, pues para ellos se aplicarán en

---

<sup>139</sup> Esta afirmación se corrobora por el hecho de tenerse que sujetar al derecho los mecanismos alternativos de solución de controversias que expresamente no tengan competencia para decidir en equidad.

<sup>140</sup> El informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet dice en unos de sus apartes "...cualquier solución global a los problemas que se plantean entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual será más eficaz si se aplica de manera que se reconozca el carácter mundial que ofrece el registro de nombres de dominio". Párrafo 42.

<sup>141</sup> Léase por ejemplo, Ramón Mantilla Rey: Apuntes de Derecho Internacional privado. Editorial Temis. Bogotá 1982.

<sup>142</sup> El ADPIC y El Convenio de París de 1967.



subsidio de La Política, tratados internacionales plenamente conocidos y; los dos se evitan los costos aparejados a la distancia.

4. *Es un foro de solución de controversias de los mejores conocimientos técnicos y científicos.*

Los proveedores de servicios de solución de controversias reúnen en una lista, a personas experimentadas en el campo de la propiedad intelectual y de la Internet, inicialmente más capacitadas que los funcionarios judiciales. Pese a ello, no escapan a la inseguridad que se deriva del hecho de no ser un organismo jurisdiccional. Es factible que los tribunales nacionales se aparten de cualquier decisión acogida por el panel, si bien los supuestos de La Política se asimilan a las normas pertinentes y, más temprano que tarde, terminarán contemplados en algún ordenamiento. Muy ilustrativo de ello es el artículo 233 de la Decisión de la Comisión del Comunidad Andina, que ordena a la autoridad nacional competente la cancelación o modificación del nombre de dominio que haya sido registrado reproduciendo un signo distintivo notoriamente conocido, cuando no sea utilizado por el titular del signo distintivo notoriamente conocido o cree cualquiera de los riesgos estudiados.

Lo importante es que los panelistas de los cuatro proveedores de solución de controversias, guarden simetría en las decisiones que adoptan y no se salgan de La Política, para que la

credibilidad del trámite, genere confianza en él y sus criterios se vean aplicados por las autoridades jurisdiccionales.

5. *Es una actuación organizada institucionalmente*

La actuación administrativa entrelaza a varias personas encargadas, cada una dentro de sus competencias, de hacerla funcionar sin contratiempos.

- La ICANN: Participa en La Política como: 1) Acreditador de los proveedores de servicios de solución de controversias; 2) Centro de acopio de la información que sale en desarrollo de La Política; 3) Es quien adopta los cambios a La Política, para luego concertar con las compañías registradoras de nombres de dominio, la adopción por parte de ellas.
  
- Los proveedores de servicios de solución de controversias: Son los centros que prestan la infraestructura necesaria para que se lleve a cabo La Política, son acreditados por la ICANN y, están encargados de mantener una lista de panelistas. Los proveedores de servicios de solución de controversias eligen a los panelistas y administran el trámite. Se encuentran acreditados por la ICANN como proveedores de servicios de solución de controversias: El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (WIPO Arbitration and Mediation Center), acreditado el 1 de diciembre de 1999 y que encontramos en <http://www.wipo.int>. El Foro Nacional de Arbitraje

(The National Arbitration Forum), acreditado el 23 de diciembre de 1999 y que encontramos en <http://www.arbforum.com>. El Dispute.org/eResolutions Consortium, acreditado el 1 de enero de 2000 y que encontramos en <http://www.eresolution.ca>. Y, el Instituto CPR para Resolución de Disputas (CPR Institute for Dispute Resolution), acreditado desde el 22 de mayo de 2000 y que encontramos en <http://www.cpradr.org>.

- Las compañías registradoras de nombres de dominio: Como vimos, son las encargadas de ejecutar las decisiones tomadas por los panelistas en el marco de La Política.
  
- La OMPI: Esta encargada de publicar en la Internet todas las decisiones obtenidas por efectos de La Política<sup>143</sup>. Actualmente la OMPI lleva a cabo la segunda convocatoria pública a opinar, que trata los conflictos de nombres de dominio y las denominaciones de origen, la competencia desleal, entre otros<sup>144</sup>; de la cual, indudablemente saldrá una nueva o mejorada Política.

---

<sup>143</sup> Cada proveedor a su vez publica las decisiones adoptadas en su seno.

<sup>144</sup> Véase <http://www.wipo.int>

*6. Se puede acudir a ella en cualquier tiempo*

Como lo que se resuelven son los conflictos por el registro mismo del nombre de dominio, la posibilidad de choque con los derechos de propiedad intelectual está abierta mientras continúe registrado el nombre de dominio. En otras palabras, la actuación no tiene caducidad o prescripción alguna.

*7. Es una actuación definitiva y de efecto inmediato*

Esta característica responde plenamente a la idea de un trámite eficaz sobre la problemática que quiere evitar. La fuerza vinculante que entre las partes tiene la decisión del panelista, termina la controversia creada y es realizada instantáneamente, sin esperar por más actuaciones o recursos. Por eso, si el que soporta el peso del remedio desea acudir ante la jurisdicción competente para revertir esa coyuntura, deberá intentar una acción por pago de lo no debido.

En efecto, la solución al conflicto que establece el panelista, termina en una convención que obliga al vencido en la actuación administrativa a dar el nombre de dominio al titular de una marca -si el remedio aplicado es la transferencia del registro del nombre de dominio- o, a renunciar al nombre de dominio registrado y a no retomarlo -si se establece la

cancelación del registro-. En cualquier caso, la fuerza<sup>145</sup> que lleva a la parte en dicha convención a desprenderse de un derecho, proviene de una equivocada apreciación de lo que se considera una ciberocupación -por ejemplo porque el titular del nombre de dominio no participó en el proceso y resulta tener un interés legítimo en él-, que autoriza al titular del nombre de dominio exigir del titular de una marca la restitución del nombre de dominio o, liberarse de la convención.

#### 8. *Es un procedimiento por decantar*

Indudablemente La Política se aparta de tradiciones procesales como las excepciones previas o los curadores para la litis, pero lo que es más delicado, no colabora en la tarea de crear seguridad jurídica, puesto que las decisiones que se acogen en su seno no tienen efectos de cosa juzgada. Igualmente, deja a un lado conflictos con signos distintivos que no sean marcas y, mientras los panelistas no tengan jurisdicción, no podrá utilizarse para condenar perjuicios. En fin, el trámite abre la puerta para infinidad de interpretaciones distintas a las que creemos.

Si bien La Política ha servido para reprimir muchos casos evidentes de mala fe, está en manos de quienes la desarrollan no convertirla en una "cacería de brujas".

---

<sup>145</sup> Alberto Tamayo Lombana comenta sobre el error del *solvenz* en el pago de lo no debido: "Considera la doctrina que al error hay que asimilarle la *fuerza*. Mediante esta se puede obligar a una persona a pagar lo que no debe". Manual de obligaciones. Teoría del acto jurídico y otras fuentes. Editorial Derecho y ley Ltda. Bogotá. 1979. Pág. 280.

## **CONCLUSIONES**

La Internet es una manifestación de carácter técnico social y económico que está transformando al mundo, tal es su magnitud que se calcula es utilizada por más de 200'000.000 millones de personas. Si bien técnicamente es un conjunto de redes enlazadas entre sí, comúnmente se conoce como la superautopista de la información, ya que a través de ella se encuentran ordenadores que la almacenan.

En ese proceso de localización, que inicialmente dependía del conocimiento de un número único, pasó a facilitarse por la traducción figurativa de él, dando origen al Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

Siendo únicos y los más fáciles indicadores para recordar la ubicación de un sitio web en la Internet, los nombres de dominio cuentan con el mismo carácter individualizador y evocativo de los signos distintivos, circunstancia que potencialmente puede ocasionar conflictos con la exclusividad en la explotación de estos últimos.

Además siendo creaciones del intelecto que trascienden la plataforma que les presta la Internet, se erigen como vehículo de penetración en mercados, bajo las características patrimoniales y de acceso público comunes a los signos distintivos.

No bastante, reflexionar sobre la naturaleza de los nombres de dominio y de los signos distintivos debe tener en cuenta el desenvolvimiento lógico de estos, para no olvidar principios de su esencia que no se cumplen en tratándose de nombres de dominio, como son el de tipicidad, territorialidad y especialidad.

En consecuencia, creemos que los nombres de dominio serán expresiones de signos distintivos dependiendo del uso que se haga del sitio web en la Internet que identifiquen y que por ser creaciones del intelecto, se adquiere sobre ellos una especie de propiedad a partir del contrato de registro de nombre de dominio, momento desde el cual se lleva al patrimonio de su titular un activo que, luego de haberse registrado, le otorga una especie de exclusividad en lo que respecta a la Internet y una facultad para exigir su respecto desde su primer uso, sin perjuicio que puedan ser registrados como marcas.

Ahora bien, el registro de un nombre de dominio puede violar los derechos de propiedad industrial conferidos a un tercero, ya sea porque comporta una usurpación del signo distintivo o, porque provoca en el mercado confusión, asociación o la dilución de este, simultánea o paralelamente con actos de competencia desleal, que deben ser reprimidos por los Estados en cuyos mercados se está produciendo los efectos de ellos.

Con respecto a la propiedad industrial, encontramos unos conflictos, que sin pretender agotar con ellos todas las posibilidades, dan una idea generalizada acerca del tipo de controversias relacionados con nombres de dominio y signos distintivos de fama o renombre mundial, signos distintivos famosos en un espacio geográfico determinado o notoriamente conocidos en un renglón económico y signos distintivos que no gozan de notoriedad.

En caso de signos distintivos famosos o de renombre mundial, es imposible para el titular de un nombre de dominio igual a ellos probar un interés legítimo y en consecuencia, siempre deberá ordenarse la cancelación, transferencia o modificación de este último. En los demás casos, verificado el interés legítimo del titular del nombre de dominio, no podrá ordenarse su cancelación, transferencia o modificación.

Dada la complejidad de las vulneraciones a la exclusividad en la explotación de los signos distintivos y las particularidades de las relaciones nacidas en la Internet, La Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio es diseñada como mecanismo alternativo de solución de conflictos, a través de una actuación directiva cumplida por los registradores de nombres de dominio, que busca despejar reclamaciones atinentes al registro abusivo de estos, de manera uniforme para todos aquellos compuestos por dominios de nivel superior y sin pasar por alto principios generales del derecho e instrumentos internacionales. Estos conflictos son conocidos por personas expertas en la



materia, que institucionalmente organizadas, pueden decidirlos en cualquier tiempo, en forma rápida y definitiva.

No se trata de un trámite gubernamental, sino de una especie de amigable composición derivada de un compromiso al que llegan las partes de un conflicto, que acoge pautas parecidas a las etapas de una actuación administrativa iniciada por una petición interés particular y cuyas decisiones no hacen tránsito a cosa juzgada; por ende, el procedimiento permite debatir jurisdiccionalmente sus decisiones dimanantes.

Por conducto de La Política solamente pueden ventilarse circunstancias en las que un nombre de dominio y una marca entran en conflicto, si esa vulneración se deriva de falta de interés legítimo en él, es registrado y usado de mala fe.

Todavía siendo un procedimiento sin decantar, es importante que las decisiones dimanantes en desarrollo de él se basen exclusivamente en las pautas trazadas dentro de La Política, para no extralimitar el mandato que reciben los panelistas al momento de integrarse con la misión de resolver algún conflicto entre nombres de dominio y marcas que quiera decidirse por esta vía. Solamente si la complejidad del conflicto lo impone, deberá apelarse a los principios generales o al instrumento internacional aplicable. Esta orientación mitiga la inseguridad creada por la ausencia de jurisdicción de los panelistas y permite que las autoridades jurisdiccionales de los Estados acojan los argumentos de las decisiones tomadas por ellos.

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **1. EDICIONES**

Actuaciones en materia de promoción de la competencia 1994-1998. Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para la promoción de la competencia. Bogotá marzo 1998.

ALEMÁN BADEL, Marco Matías. Marcas: normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios. Top Management International.

ALEMÁN BADEL, Marco Matías. REYES VILLAMIZAR, José Luis. Compendio de normas sobre propiedad industrial en Colombia. Superintendencia de Industria y Comercio. Bogotá 1998.

ALMONACID SIERRA, Juan José. GARCÍA LOZADA, Nelson Gerardo. Derecho de la competencia. Editorial Legis. Bogotá 1998.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de derecho industrial. Editorial Civitas S.A.. Madrid 1978

BENADAVA, Santiago. Derecho internacional público. Editorial jurídica Conosur Ltda.. Santiago de Chile 1993.

CARRILLO BALLESTEROS, Jesús M. MORALES CASAS, Francisco. La propiedad industrial. Editorial Temis. Bogotá 1973.

CASARES, Julio. Diccionario ideológico de la lengua española. Editorial Gustavo Gil S.A.. Barcelona 1940.

CRUMLISH, Christian. Editorial Mc Graw Hill. 1996.

Diccionario de la lengua española de la Real academia española. Madrid 1956.

DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial Prentice Hall. 1995.

La gestión de los nombres y direcciones en Internet: cuestiones de propiedad intelectual. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. OMPI. Ginebra 1999. Disponible en: <http://www.wipo.int>

LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ley 446 de 1998 sus implicaciones en el código de procedimiento civil. Dupre editores. Bogotá 1998.

MANTILLA REY, Ramón. Apuntes de derecho internacional privado. Editorial Temis. Bogotá 1982.

PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Manual de propiedad industrial. Editorial Temis. Bogotá 1984.

PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Protección de los derechos de la propiedad industrial. Editorial Temis. Bogotá 1986

PACHÓN MUÑOZ, Manuel. SÁNCHEZ ÁVILA, Zoraida. El régimen andino de la propiedad industrial. Ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá 1995.

PEDEMONTE FEU, Jorge. Jurisprudencia de propiedad industrial. Casa editorial Bosch S.A.. Barcelona 1984.

RECASÉNS SICHÉS, Luis. Filosofía del derecho. Tomo II. Unión litográfica editorial latinoamericana. Méjico 1946.

RONDÓN DE SANZO, Hildegart. Patentes y signos distintivos. Universidad central de Venezuela. Caracas 1968.

TAMAYO LOMBANA, Alberto. Manual de Obligaciones. Teoría del acto jurídico y otras fuentes. Editorial Derecho y Ley Ltda. Bogotá 1979.

## **2. DOCUMENTOS, ARTÍCULOS Y ENSAYOS**

AREÁN LALÍN, Manuel. Alcance de los derechos exclusivos de las marcas. Excepciones al derecho exclusivo y libre movimiento de productos. Revista Universitas No.90. Facultad de Ciencias Jurídicas Pontificia Universidad Católica Javeriana. Bogotá junio 1996.

Articles of incorporation of Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Noviembre 21 de 1998. Disponible en: <http://www.icann.org>

BARZALLO, José Luis. Peligros en las resoluciones a las controversias entre marcas y nombres de dominio. Revista Electrónica de Derecho Informático No. 25. Agosto de 2000. Puede consultarse en: <http://www.vlex.com>.

Concepto Jurídico 00027025. Superintendencia de Industria y Comercio. Disponible en <http://www.sic.gov.co>

Documento Conpes 3072. Bogotá D.C.. febrero 9 de 2000. Disponible en: <http://www.agenda.gov.co>.

GUTIÉRREZ GODOY, Álvaro. Naturaleza jurídica de los web sites comerciales en el ámbito colombiano. Revista Electrónica de Derecho Informático No. 26. Septiembre de 2000. Disponible en: <http://www.vlex.com>.

JAECKEL, Jorge. Apuntes sobre competencia desleal. Ciencias Jurídicas, Seminario 5, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 1998.

MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier. Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: Comentario a la sentencia dictada en el caso "Panavisión". Disponible en: <http://www.domiuris.com>. Septiembre 1997.

MERCURIALI, Carlos. El desafío de las marcas en Internet. Revista Electrónica del Derecho Informático No. 27. Octubre de 2000. Puede consultarse en: <http://www.vlex.com>.

Proceso 05-IP-94 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Proceso 09-IP-94 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Proceso 31-IP-96 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ROBLES, Oscar. Cronología del DNS. El boletín de los nombres de dominio No. 8. 1 de septiembre de 1998. Disponible en: <http://www.dominiuris.com>.

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Disponible en: <http://www.icann.org>. Versión en español disponible en: <http://www.wipo.int>.

Una breve historia de Internet. Traducción de ÁLVAREZ, Alonso. Disponible en: <http://www.ati.es>. Artículo original disponible en: <http://www.isoc.org>.

Statement of Registrar Accreditation Policy. Disponible en: <http://www.icann.org>

STRATMANN, Holger. Internet domain names or the protection of names, corporate designations and trademarks from use by third parties as an internet address. AIPPI Journal. Marzo de 1997.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Disponible en: <http://www.icann.org>. Versión en español disponible en: <http://www.wipo.int>.

VILLAR PALASÍ, José Luis. Implicaciones jurídicas de Internet. Disponible en: <http://www.dominiuris.com>.

### **3. CONFLICTOS ANALIZADOS EN EL TRABAJO**

Banco Español de Crédito, S.A. contra Miguel Duarte Perry Vidal Taveira. Caso D2000-0018. Disponible en: <http://www.wipo.int>.

Bancolombia S.A. contra Elpidia Finance Corporation. Caso D200-0545. Disponible en: <http://www.wipo.int>.

Christies Inc. contra Ola Ljungberg. Caso DNU2000-0002. Disponible en: <http://www.wipo.int>

CRS Technology Corporation contra Condenet Inc. Caso FA 0002000093547. Disponible en: <http://www.arbforum.com>

El Rincón del Vago S.L. contra Nettika S.L. Caso D2000-0823. Disponible en: <http://www.wipo.int>.

General Machine Products Company Inc. contra Prime Domains. Caso FA 0001000092531. Disponible en: <http://www.arbforum.com>

Microceel Solutions Inc. contra B-Seen Design Group Inc. Caso AF-0131. Disponible en: <http://www.eresolution.ca>.

Oily`s B.V. contra CPS Korea. Caso D2000-0203. Disponible en: <http://www.wipo.int>.

Ordonnance de référé - Tribunal de grande instance de Nanterre - 16 septembre 1999. La S.N.C Lancôme Parfums et beauté / La S.A Grandtotal Finances Ltd. Disponible en: <http://www.juriscom.net>.

Reed Elsevier Inc. contra Select Gourmet Foods Inc. Caso CPR004. Disponible en: <http://www.cpradr.org>.

Sociedad Papiros Ltda. contra Iván Rico. Caso FA 0003000094365. Disponible en: <http://www.arbforum.com>.

The Kittinger Company Inc. contra Kittinger Collector. Casos AF-107a; AF-107b. Disponible en: <http://www.eresolution.ca>.



Yahoo! Inc. contra Eitan Zviely. Caso D2000-0273. Disponible en: <http://www.wipo.int>.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS. 3ème chambre - 3ème section .23  
mars 1999. <http://www.juriscom.net>.

#### **4. DISPOSICIONES NORMATIVAS**

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Código Civil Colombiano.

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Constitución Política de Colombia.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Decreto-Ley 01 de 1984. Código Contencioso Administrativo Colombiano.

Decreto-Ley 410 de 1971. Código de Comercio Colombiano.

Ley 446 de 1998.

Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano.

## **5. DIRECCIONES EN INTERNET CONSULTADAS**

### **5.1. Para consulta de conflictos por nombres de dominio**

<http://www.arbforum.com>.

<http://www.cpradr.org>.

<http://www.eresolution.ca>.

<http://www.injef.com>

<http://www.inpi.fr>

<http://www.juriscom.net>.

<http://www.wipo.int>

## **5.2. Para consulta de artículos sobre derecho informático**

<http://www.dominiuris.com>

<http://www.internet-juridique.net>

<http://www.legalis.net>

<http://www.mecon.gov.ar>

<http://www.vlex.com>

## **5.3. Para consulta de documentos sobre Internet**

<http://www.agenda.gov.co>

<http://www.cern.ch>

<http://www.enom.com/agreement.asp>

<http://www.iana.org>

<http://www.icann.org>

<http://www.interdomain.org>

<http://www.internet2.edu>

<http://www.networksolutions.com/legal/service-agreement.html>

<http://resellers.clockwatchers.com/register.html>

<http://www.techweb.com>

<http://www.ucaid.edu>

<http://www.uniandes.edu.co>