

# LEYES SOBRE MARCAS Y DOMINIOS DE INTERNET

Resumen del Centro de Desarrollo de Empresas Pequeñas de la Cámara de Comercio de San Diego

Internet 96' Universidad de San Diego

Por Jacob C. Reinbolt, Esq.

## Contenido de una Dirección de Internet

Una dirección de Internet está formada por varias partes. El "dominio" es la parte de la dirección que sigue al signo "@"." El material a continuación del "." (conocido como "punto") es el "dominio de primer nivel."

En los Estados Unidos existen siete dominios de primer nivel. El más solicitado es el dominio de primer nivel ".com," el cual representa a entidades comerciales. Los otros son ".edu" para instituciones educativas, ".org" para organizaciones domésticas no comerciales, ".int" para organizaciones internacionales no comerciales, ".net" para portales de red, ".gov" para oficinas de gobierno, y ".mil" para sitios militares.

El concepto después del @ y el punto es el "dominio de segundo nivel". Sólo una parte puede poseer un determinado dominio de segundo nivel relacionado con un dominio de primer nivel en específico.

Network Solutions, Inc. (una organización privada, no gubernamental) ("NSI") asigna los dominios de segundo nivel dentro de los dominios principales .com, .org, .gov, .edu, y .net.

Esta organización lleva a cabo el registro de dominios de segundo nivel bajo el criterio de "primero en tiempo, primero en derecho".

## Por qué los Dominios han Ocasionado Problemas de Marcas

Los dominios han creado un problema muy grave de conformidad con las leyes de marcas, debido a que cada entidad debe de poseer un dominio de segundo nivel distinto. Actualmente, una gran cantidad de empresas llevan a cabo negocios bajo el mismo nombre (e.g. Santa Fe Industries, Santa Fe Restaurant, Santa Fe Designs) sin crear una confusión, ya que sus productos o servicios son diferentes, o están ubicados en distintos lugares geográficos. De conformidad con el sistema de clasificación de marcas de E.U., si los bienes o servicios de dos partes que utilizan el mismo nombre son suficientemente distintos de tal manera que el consumidor no estará confundido por la fuente o el origen de los bienes o servicios, entonces ambas partes podrán utilizar el mismo nombre.

Sin embargo, los dominios en Internet no otorgan este beneficio debido a la cantidad limitada de dominios de primer nivel. Es decir, básicamente existe una sola clasificación para todos los bienes y servicios comerciales, la cual es .com. Sin embargo, existen 41 clasificaciones distintas bajo las leyes en materia de marcas.

Aún cuando es posible que en el futuro se establezcan dominios de primer nivel más precisos, actualmente es necesario conocer el procedimiento de registro llevado a cabo por NSI.

## Política de Solución de Conflictos de Dominios InterNIC

Debido a la cantidad de personas que de buena fe (y en algunas ocasiones, de mala fe) llevaban a cabo registros de dominios de segundo nivel que violaban los derechos marcarios de terceros, el Centro de Información de Internet (o "InterNIC") (la oficina encargada del registro de dominios) emitió una política para regular las controversias respecto de dominios (la "Política").

Con las reformas llevadas a cabo en 1995, dicha Política establece que, como condición para otorgar el registro de un dominio, el solicitante debe garantizar que tiene el derecho y la intención de buena fe de utilizar dicho dominio, y que el uso del dominio por parte del solicitante no infringe ni interfiere con los derechos de propiedad intelectual de tercero alguno en jurisdicción alguna. La Política señala que NSI tiene la facultad de retirar un dominio de su uso y registro si existe una orden de una corte de E.U., o de un panel arbitral, señalando que el nombre pertenece a otra parte, o si NSI tiene pruebas, tales como un registro de marca federal o extranjero, que demuestren que el dominio viola los derechos de terceras partes.

Cuando se presenta una reclamación por violación de derechos, NSI compara las fechas de primer uso de cada una de las partes. Si el propietario del dominio registrado o cuyo registro se solicita no demuestra que el uso de la marca registrada como dominio fue anterior al uso de la parte que se opone al registro, NSI le asignará un nuevo dominio. NSI permite que el solicitante conserve ambos nombres de forma simultánea por un periodo máximo de 90 días, permitiendo así una transición ordenada hacia el nuevo dominio, y posteriormente suspenderá el dominio para que no esté disponible para ninguna parte hasta que la controversia haya sido resuelta mediante litigio, arbitraje, o arreglo. La nueva política de NSI establece claramente que los usuarios de Internet no son propietarios de sus dominios, sino únicamente licenciatarios de dichos nombres de NSI, quien tiene el derecho de revocarlo por distintos motivos.

Además de la facultad de revocar un registro de dominio por disputas con terceras partes, NSI puede revocar la licencia por no utilizar el dominio otorgado de forma regular durante un periodo de 90 días o más, o por incumplimiento de las obligaciones de un solicitante de conformidad con la política de NSI. Además, NSI cobra una cuota por nuevas solicitudes y una cuota de mantenimiento para retener los registros de dominios que actualmente existen.

#### **Litigio Relacionado con la Política de Resolución de Conflictos de Dominios**

Recientemente, NSI ha sido demandado dos veces en relación con su nueva Política.

*Giacolone v. Network Solutions, Inc. & Ty, Inc.*

En este caso, presentado el 30 de Mayo de 1996 en el Distrito Norte de California, el demandante impugna la Política de NSI, señalando que viola sus derechos de debido proceso legal al no concederle una audiencia y exigir que constituya una fianza para retener el nombre Giacolone registrado "ty.com" como su dominio de Internet hace más de un año. "Ty" es una abreviatura de "Tech Yard", el cual es el nombre de su página web.

El demandado, Ty, Inc., tiene una marca registrada formada por las letras "t" e "y" dentro de un corazón rojo. Ty, Inc. contactó a NSI, en contra del derecho del demandante al dominio "ty.com" de conformidad con la Política NSI debido a que Ty, Inc. poseía la marca registrada.

De conformidad con la Política actual de NSI, la postura de NSI es reservar el dominio hasta que la controversia sea resuelta por las partes. Es decir, el titular del dominio no podrá utilizar dicho dominio hasta que las partes lleguen a una solución sobre la controversia. En caso de que las partes no puedan resolver la disputa, el nombre no podrá ser utilizado por la parte que recibió el derecho sobre el dominio, debido a una reclamación en conflicto del dueño de la marca. Sin embargo, si el titular del dominio demanda al opositor, NSI no tomará acción alguna (e.g. permitirá que el dominio sea utilizado) hasta que el titular del dominio constituya una fianza de indemnización para proteger a NSI de cualquier reclamación del opositor.

La demanda de Giacolone solicita que la política de NSI se declare inválida, alegando un mal uso de marca y una interferencia intencional en contra de Ty, Inc. Giacolone sostiene que tiene un contrato válido con NSI, y que Ty, Inc. interfiere de forma intencional con dicho acuerdo. La queja de Giacolone además sostiene que Ty, Inc. intenta de forma ilegal extender el ámbito de aplicación del registro de su marca hacia áreas sobre las cuales no tiene derecho legal de protección. Finalmente, Giacolone también ha solicitado que se declare que su uso del dominio "ty.com" no es violatorio de la marca de Ty, Inc. y que tiene el derecho de utilizar el dominio.

Una prohibición judicial temporal fue emitida en contra de NSI para prevenir que interfiriera con el derecho de Giacolone de utilizar su dominio registrado. Ty, Inc. y NSI han pedido a la corte que deseche la demanda de Giacolone. El fundamento de NSI para solicitar el desechamiento de la demanda es que Giacolone acordó y está obligado por la política de NSI. Ty, Inc. reclama que únicamente trató de sacar provecho de una Política existente de NSI a la cual Giacolone aceptó y que no ha obrado mal.

Aunque la Política de NSI probablemente tiene sentido en aquellos casos en los que una parte tiene un derecho sobre el dominio en todas las clases internacionales, debido a la fuerza de su marca registrada (por ejemplo, Coca-Cola, IBM, o Kodak), no funciona debidamente en la mayoría de los casos en donde el propietario de la marca no tiene derecho a usar el dominio en áreas fuera de las clases internacionales en las cuales registró su marca. Éste es precisamente el caso de Giacolone. En esta caso, Ty, Inc. no cuenta con un registro de marca respecto de la palabra "Ty," sino únicamente cuenta con una marca de diseño con la palabra "Ty" para uso respecto de un tipo de juguetes. El aspecto que la corte tendrá que resolver es si el uso de "ty.com" para un servicio de computadoras (el motivo por el cual Giacolone obtuvo el registro del dominio) contraviene una marca de diseño para juguetes. Como resultado, es muy probable que el caso resuelva el aspecto de cuándo una marca registrada en una o más clases internacionales creará derechos de dominio para el titular de una marca.

#### **Data Concepts, Inc. v. Digital Consulting, Inc.**

En este caso, presentado el 8 de Mayo de 1996, NSI fue demandado por un productor de software, Data Concepts, Inc. respecto del dominio "dci.com." En este caso el demandado desea que se determine que tiene el derecho de continuar usando el dominio dci.com.

El caso se derivó del aviso de NSI a Data Concepts en el sentido en que iba a suspender el dominio dci.com de Data Concepts en respuesta a una queja de Digital Consulting, titular de la marca "DCI" registrada a nivel federal.

NSI acordó no interferir con el uso del demandante del dominio hasta que la corte resuelva el litigio.

#### **Registros Extranjeros**

Respecto de los registros extranjeros se ha dado un desarrollo muy interesante. Mientras que los dominios de primer nivel administrados por NSI tienen una aplicación mundial, además existen dominios de dos letras para cada país del mundo, administrados por cada país. Por ejemplo, el de México es "mx" y el de Suecia es "se". Cada país establece sus propias reglas.

Existe la tendencia de obtener registros múltiples respecto de varios países para el mismo dominio, en muchos casos únicamente con la finalidad de prevenir que otras partes adquieran el dominio. Si un negocio cuenta con un registro único en el dominio de primer nivel .com, tendrá acceso a nivel mundial por parte de personas que visiten el sitio. Si la compañía lleva a cabo negocios en un solo país, el dominio específico de dos letras de dicho país será suficiente.

Sin embargo, es recomendable obtener el registro del dominio en otros países. Aunque las computadoras establezcan la diferencia entre "acme.com" y "acme.mx," es posible que ambos sean confusamente similar para el público. Por este motivo, algunas compañías actualmente obtienen registros de dominios en todos los países en los cuales la compañía lleve a cabo o contemple llevar a cabo negocios.