

## INTRODUCCIÓN

Con la llegada del Internet, según algunos autores, empezó a nacer un mundo paralelo para los seres humanos, este mundo paralelo por algunos es llamado el mundo digital, y en este nuevo mundo aparecen los nombres de dominio, los cuales facilitan la navegación por la Internet, logrando así el poder de acceder a un sinnúmero de información depositada en la web.

En este mundo digital en el cual vivimos, la Internet y los nombres de dominio han jugado un papel primordial, dando a la humanidad, la oportunidad de romper fronteras, sin necesidad de salir de su lugar de trabajo o casas.

A su vez al nacer libre la Internet, esto ha permitido que en determinadas ocasiones se puede llegar a excesos, y uno de sus excesos viene hacer la utilización de los nombres de dominio, con el propósito de extorsionar a los titulares de marcas registradas, exigiendo el pago de cuantiosas cantidades de dinero por la transferencia del registro a su favor, en otros casos el exceso está encaminado, hacia actos de competencia desleal, o simplemente a tratar de desacreditar o diluir una marca, esto entre otras posibilidades de excesos que existieron en su momento y existen hoy en día en la internet.

Es así, que el presente estudio de investigación, trata de analizar la evolución de los nombres de dominio y la consecuencia de como estos han afectado a los titulares de derechos de propiedad industrial específicamente a los titulares de marcas registradas.

Asimismo se analizará, la normativa internacional vigente para solucionar los conflictos que pudieran darse en las relaciones jurídicas entre los titulares de nombres de dominio con los titulares de marcas, también se tratará sobre el órgano competente para conocer los diversos casos sobre la temática y cuál es el procedimiento adecuado a seguir para llegar a la protección de un derecho de propiedad industrial, complementariamente se analizará la legislación nacional en cuanto esta haga relación a la protección de los derechos que tiene los titulares de marcas registradas en el Ecuador y como esta puede ser útil para solucionar conflictos entre los nombres de dominio y las marcas registradas en el Ecuador.

Por lo que, el objetivo del presente estudio, es brindar ideas claras sobre cómo el titular de una marca puede defenderla sea internacional o nacionalmente respecto a un registro abusivo de un nombre de dominio que se haya registrado de mala fe o que a su vez degenera en actos de competencia desleal.

Al analizar la situación actual de los nombres de dominio en el mundo y en el Ecuador, me lleva a concluir, que si bien tenemos un procedimiento Internacional que nos ayuda a resolver los conflictos entre nombres de dominio y marcas, a su vez este procedimiento contempla solo tres posibles casos, y según el análisis de la situación Nacional respecto a este tema, es crítica, puesto que no existe norma pertinente y especial que permita de forma interna resolver los conflictos entre nombres de dominio con las marcas.

## CAPITULO I

### BASE CONCEPTUAL Y APROXIMACIÓN TÉCNICA

En la actualidad la Internet, es un fenómeno tecnológico, 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. Gracias a la Internet, y por medio de un ordenador o computador, es posible realizar un sin número de actividades, tales como, comprar alrededor del mundo, realizar transacciones bancarias, investigaciones y estudios académicos.

#### 1.1 HISTORIA DE LA INTERNET

El desarrollo de la Internet se puede agrupar en tres fases, las cuales se describen a continuación:

##### **1.1.1 Primera Etapa de la Internet.**

Esta fase se inicia en los Estados Unidos de América a finales de los sesentas, cuando el gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Defensa, crea la

primera red computacional para conectar sus sistemas informáticos y transmitir información, con fines netamente militares. Dicha red se denominó ARPANET, nombre derivado de su creadora, la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados (ARPA<sup>1</sup>, por sus siglas en inglés. NET, red).

En los años posteriores a la creación de ARPANET, se empezó a crear redes de computadoras 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>2</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 varias ciudades.

A finales de los años setenta, se produjo una gran proliferación de redes que operaban con diversos protocolos<sup>3</sup>, lo que trajo consigo problemas de conexión entre redes.

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 que significa, protocolo de control de transmisión o protocolo de Internet, que permitió la conexión de redes LAN, WAN y ARPANET, proyectándose así la actual INTERNET<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Advanced Research Projects Agency. Diccionario de Internet Bilingüe. CRUMLISH, Christian. Editorial Mc Graw Hill. 1996. Pág. 7.

<sup>2</sup> DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Pág. 295.

<sup>3</sup> Se denomina Protocolo al conjunto de reglas ya aprobadas, que permite la comunicación entre maquinas o entre software que de otra forma serían incompatibles. CRUMLISH, Christian. Editorial Mc Graw Hill. 1996. Pág. 157.

<sup>4</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.

### **1.1.2 Desarrollo de la 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, universidades y entidades del gobierno estadounidense.

Durante esa década, la Fundación Nacional para la Ciencia (NSF por sus siglas en inglés) de los 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>5</sup>.

### **1.1.3 La red y su universalización.**

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 cualquier estimación.<sup>6</sup>

---

<sup>5</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>.

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. A este proyecto se lo ha determinado Internet II del cual algunas universidades ecuatorianas son parte, tal es el caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad San Francisco; a través del Internet II se puede navegar de forma mucho más rápida, en una red en que todo esta organizado y estructurado, principalmente en lo respectivo al plano académico y científico.

## 1.2 LA INTERNET

Técnicamente, la Internet se puede definir como el "conjunto de redes y ruteadores<sup>7</sup> que utilizan el protocolo TCP/IP y que funcionan como una sola y gran red"<sup>8</sup>. Comúnmente se la ha llamado la superautopista de la información, ya que transmite información entre infinidad de redes pequeñas conectadas entre sí.

Douglas E. Comer la define de la siguiente manera: *"Internet es una biblioteca digital global, intensa y exitosa, de rápido crecimiento, estructurada sobre una tecnología de la información notablemente flexible. 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 hipermédios o en*

---

<sup>6</sup> Hoy en día, Internet está al alcance de cualquier persona que tenga un ordenador y acceso a una línea telefónica, o conexión de banda ancha para que pueda ser utilizada en infinidad de intercambios, entre ellos el comercio.

<sup>7</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.

<sup>8</sup> DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Glosario.

*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".*

De las anteriores definiciones se desprende que, la Internet, es 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.

Dentro de la Internet el poder conseguir información, es uno de los principales objetivos de esta, y que se lo consigue a través de buscar o navegar<sup>9</sup> dentro de la red por medio de un 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>10</sup> la ubicación correspondiente al nombre del sitio digitado, generalmente precedido de las iniciales http y www.

### **1.2.1 La red de cobertura mundial "world wide web"**

El sistema www, es un desarrollo original del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN<sup>11</sup>, por sus siglas en francés), compacta las iniciales de World Wide Web, que significa: red de cobertura mundial<sup>12</sup>. Se trata del método que permite obtener información, ya sea escrita, en audio o en video, depositada en un computador, Esta

---

<sup>9</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>10</sup> Aquellos programas comúnmente conocidos como "browsers".

<sup>11</sup> Conseil Européen pour la Recherche Nuclearie. Puede encontrarse en <http://www.cern.ch>.

<sup>12</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 "Panaviación". Ensayo. Publicado en <http://www.domiuris.com>. Septiembre 1997.

información es posible encontrarla gracias a un protocolo especial, que precisa la forma cómo un servidor web<sup>13</sup> debe responder a la solicitud de entrada, ese protocolo se conoce por sus siglas en inglés como: http, que significa: protocolo de transmisión de hipertexto.

### **1.2.2 El sistema de nombres de dominio dns y las direcciones ip**

Una dirección IP es aquel conjunto de números únicos mundiales, que permiten que computadores conectados a la Internet puedan encontrarse entre sí unos con otros.

En la década de los ochentas, los computadores sólo se identificaban por medio de la red que funcionaba al estilo de un número telefónico. En aquella época, el sistema no presentaba inconveniente alguno, ya que, siendo relativamente bajo el número de usuarios de la Internet era fácil conocer las direcciones IP de cada ordenador.

Con el tiempo y por la entrada de nuevos usuarios en la Red, la identificación por medio de números se volvió más complicada, porque se tenía que actualizar el directorio de cada ordenador en muy cortos lapsos de tiempo, por el cual se creó el sistema de nombres de dominio (DNS<sup>14</sup> siglas en inglés), que permite localizar al ordenador sin necesidad de conocer la dirección IP.

Hay que entender que la función del DNS, consiste en traducir, el nombre de dominio a direcciones IP, logrando así transmitir la información a través de la red.

---

<sup>13</sup> Un servidor web es un ordenador que almacena documentos y se los entrega a los browser por medio del protocolo http.

<sup>14</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 del 1 de septiembre de 1998. <http://www.dominiuris.com>.

### 1.2.3 Definición de nombre de dominio

*"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>15</sup>.

Según Douglas E Comer *"es el nombre asignado a una computadora en Internet"*<sup>16</sup>. En el sitio web en la Internet de la Compañía Internacional de Registro de Dominios (Interdomain<sup>17</sup>) aparece definido como *"una forma sencilla de localizar un ordenador en Internet"*.

Por lo que, el nombre de dominio, también denominado "Domain Name System" (DNS) es un conjunto de dígitos (integrado por signos, letras, palabras o números), que sirven para identificar las diferentes personas e instituciones (conocidas como usuarios) que operan en la Red Internet (ejemplo: "icann.org" o "presidencia.gov.ec").

Mediante los caracteres comunes<sup>18</sup> y el nombre de dominio, por ejemplo, <http://www.icann.org>, el representante legal de una sociedad anónima puede solicitar un "nombre de dominio genérico" ".com". O a través de <http://www.nic.ec> obtener un "nombre de dominio territorial, de código de país ".ec" en el caso ecuatoriano.

La iniciales http y www que definíamos anteriormente, no hacen parte estrictamente del nombre de dominio, pues no identifican el sitio web; son solo elementos necesarios para encontrarlo.

---

<sup>15</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>16</sup> DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Pág. 289.

<sup>17</sup> <http://www.interdomain.org>

<sup>18</sup> http y www

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 también conocidos como Navegadores entre ellos están Internet Explorer, Firefox y Google Chrome.

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 Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones y la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.

Los 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.

### 1.3 LA "ICANN" INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS

En el año de 1998, se llevó a cabo la Convención Constitucional de la Internet”, en está se dio el primer paso para aplicar el Green Paper<sup>19</sup>: y como consecuencia de dicha

---

<sup>19</sup> Documento mediante el cual el gobierno de los Estados Unidos de América establece su postura respecto del sistema de nombres de dominio

aplicación se creó la ICANN, que tiene como objetivo administrar y regular los nombres de dominio dentro de la red.

Esta Corporación está organizada en el Estado de California, de los Estados Unidos de América, como una organización sin fines de lucro y de beneficio público. Está regulada por "The California Nonprofit Public Benefit Corporation Law for Charitable and Public Purposes".

La constitución de la ICANN en territorio de los Estados Unidos de América ha tenido y mantiene aún sus detractores que consideran que al ser un proceso dirigido por el gobierno de los Estados Unidos de América se somete a sus normas, y que responde al criterio e intereses del gobierno norteamericano y a su vez de los empresarios de dicho país. En sí, la ICANN asumió las funciones que ejercía la IANA<sup>20</sup> encargándose del sistema de nombres de dominio<sup>21</sup>.

A partir del 25 de Noviembre de 1998, cuando se firmó un acuerdo entre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América y la ICANN,<sup>22</sup> se inicia la transición de la administración al sector privado del sistema de nombres de dominio.

En el memorando de entendimiento<sup>23</sup> entre el DOC<sup>24</sup> y la ICANN, el gobierno de los Estados Unidos de América trató de asegurarse de la capacidad del sector privado para asumir las funciones de administrador del sistema de nombres de dominio y definió la supervisión del proceso técnico, respecto de las direcciones IP y servidores raíz como de la asignación de nombres de dominio y las normas de resolución de conflictos. Este proceso fue duramente criticado por no ser transparente para la comunidad de la internet

---

<sup>20</sup> Organismo que controlaba el sistema de nombres de dominio antes de la constitución de la ICANN

<sup>21</sup> Froomkin, Michael. Wrong Turn in Cyberspace: using ICANN to Route Around the APA b34 and the Constitution, Reporte Duke Law Review. Vol. 50:17.2000. Pág. 85.

<sup>22</sup> <http://www.icann.org/general/icann-mou.25nov98.htm>

<sup>23</sup> El documento se lo conoce como Memorando of Understanding Between The US. Department Of Commerce and Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.

<sup>24</sup> El DOC Es el US Department of Commerce. Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos de América.

que había impulsado el proceso de privatización para que estuviera controlado por los interesados en el servicio y fuera gestionado en beneficio de los usuarios de todo el mundo.

La ICANN, en marzo de 1999 dictó la Declaración de las Políticas de Acreditación de los nuevos Registradores<sup>25</sup>. En esta declaración se establecían los criterios de aceptación a los nuevos registradores, incluyendo las normas para su correcto funcionamiento, así como prácticas de registro. Con esto, y siguiendo con las recomendaciones de la IAHC y del libro blanco<sup>26</sup> del gobierno de los Estado Unidos de América, se dividieron las funciones entre la administración de los nombres de dominio y las funciones de registro.

Se seleccionaron cinco registradores para la etapa de pruebas, luego se incorporarían veintinueve, sumándose uno más en los primeros meses del año dos mil. Actualmente sobrepasan los 50. Las nuevas autoridades registradoras fueron: América Online AOL; Internet Council of Registrars CORE; France Telecom. Olean; Melbourne IT; Register.com. Los otros veintinueve registradores" se seleccionaron de diferentes puntos geográficos, con el objeto del prestar un mayor y mejor servicio a los usuarios. Una lista de los registradores se encuentra en la página web de la ICANN.

La ICANN para su funcionamiento constituyó organizaciones de soporte o Supporting Organizations<sup>27</sup>, por sus siglas en inglés "Sos", para realizar sus funciones de manera especializada. Estas organizaciones fueron creadas como asesores y a su vez dictan recomendaciones para la ICANN.

Estas organizaciones son:

1.- The Address Suporting Organization (ASO). Se encarga de las direcciones IP<sup>28</sup> que identifican a los ordenadores de la red de internet.

---

<sup>25</sup> Statement of Registrar Accreditation Policy

<sup>26</sup> Libro que sustituyó al "Green Paper"

<sup>27</sup> <http://www.icann.org/support-orgs.htm>

<sup>28</sup> Direcciones de Protocolo de Internet. Son direcciones numéricas.

2.- The Domain Name Supporting Organization (DNSO). Se encarga del sistema de nombres de dominio, comúnmente usado para identificar lugares y recursos de internet. Los nombres de dominio traducen nombres fácilmente recordables, en direcciones IP asignadas a ordenadores de la red.

3.- The Protocol Supporting Organization (PSO). Se encarga de asignar los parámetros únicos de los protocolos de internet, los estándares técnicos que permiten intercambiar información entre ordenadores y el manejo de las comunicaciones en internet.

En la actualidad la ICANN y la comunidad de internet cuentan con otras organizaciones y comités de soporte que cumplen diferentes funciones en la red mundial.

La primera reunión llevada a cabo por la ICANN fue en Berlín, en Mayo de 1999, reunión en la que se formaron diferentes grupos de asesoría para la organización. Se revisó el informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI sobre la problemática surgida con los nombres de dominio y entre éstos y las "marcas". Este informe fue elaborado por recomendación del libro blanco del gobierno USA. Entre las recomendaciones que hace la OMPI a la ICANN, está la elaboración de un procedimiento único para resolver las controversias que surjan para los casos de piratería o cybersquatting. Con la creación de este procedimiento único, se pensaba reducir la cantidad de conflictos en los cuales había una clara mala fe en el registro de nombres de dominio.

El informe además definía principios bajo los cuales se interpretarían las nuevas normas y el proceso que debían seguir para su aplicación.

La ICANN en la reunión de Santiago de Chile, revisó y aprobó el informe de la OMPI y decidió adoptar normas uniformes de resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio.

Para aquellos conflictos relacionados con las marcas, la ICANN ha seguido casi al pie de la letra las opiniones de la OMPI.<sup>29</sup>

La OMPI y a la ICANN fueron criticados por favorecer a las grandes corporaciones, que son dueñas de marcas famosas, muchos de estos críticos también basan sus acusaciones en el principio establecido originalmente en el documento RFC 1591 de John Pastel, en el cual se establecía el derecho prioritario de aquel que registre primero el nombre de dominio, el famoso "first come first serve".<sup>30</sup>

Por otro lado, vino también la crítica de aquellos sectores que, propugnan un sistema libre en internet, bajo el argumento de que nació libre y así debe permanecer.<sup>31</sup>

Dentro de la misma reunión de Santiago de Chile, se discutió sobre la creación de nuevos dominios, recomendación que había hecho la OMPI debido a la saturación que se presentaba con los dominios ".com" y a la necesidad de tener dominios que no sean comerciales. El análisis de la conveniencia de crear nuevos nombres de dominio se encargó a las organizaciones de soporte de la ICANN. Los nuevos nombres de dominio .art; .web; store; .firm; .rec; .nom; .info, más los que se sumaran de los estudios preparatorios, serían discutidos en futuras reuniones. Lo importante era que la iniciativa, aunque no fuera oficial, estaba en marcha.

La ICANN en marzo del año 2000 celebró la reunión del Cairo, para revisar fundamentalmente los siguientes temas:

---

<sup>29</sup> Esto ha sido también duramente criticado por sectores preocupados de los derechos de los usuarios comunes, quienes han reclamado la falta de atención que han tenido los cibernautas. Las críticas han venido de diferentes sectores muchas de estas están recogidas en la página web que mantiene Javier Maestre en [www.dominiuris.com](http://www.dominiuris.com).

<sup>30</sup> La aplicación de este principio sin ninguna restricción ha permitido que se produzcan innumerables violaciones a derechos de terceros, exactamente a los derechos de propiedad intelectual.

<sup>31</sup> Esta apreciación no tiene base, ya que el hecho de ser libre no significa que no se someta al derecho.

a). Nuevos dominios de primer nivel "New Top Level Domains". Se discutió oficialmente la necesidad de crear nuevos dominios que ayuden a que el mercado se disperse y que no se recargue sobre los dominios de primer nivel abiertos, los .com, .org, y los .net. Con estos nuevos dominios se permitiría que existan otras categorías comerciales y no comerciales, ya que las únicas actividades permitidas en los dominios abiertos de primer nivel eran las comerciales con los .com, las de actividades relacionadas con servicios informáticos con las .net y las de organizaciones sin fines de lucro con el .org.

Para adoptar este paso importante la ICANN pidió a la OMPI la asesoría respecto de las marcas famosas a nivel mundial, solicitándole una lista de aquellas marcas para buscar una manera de protegerlas antes de la creación de los nuevos nombres de dominio genéricos de primer nivel

Paralelamente pidió al Consejo de Nombres que prepare un reporte sobre dicha necesidad, abriendo a la vez un periodo de consultas y de comentarios públicos sobre el tema, dando como resultado lo siguiente.

- At Large Membership o grupo abierto de miembros. Como una manera de hacer participar a la comunidad de internet, se abrió este Consejo de Miembros elegidos por la misma comunidad para que intervengan en las decisiones de la ICANN. Este grupo de miembros cumple un papel muy importante para la ICANN y la Comunidad de internet.
- Normas de Delegación de la Administración de los Códigos de país o cc TLD Administration and Delegation Policies. Sobre los cc TLD existe la preocupación de que se cuente con normas uniformes sobre los principios que regirían los ccTLD, el manejo y administración de las delegaciones nacionales para la asignación de nombres de dominio y las normas de resolución de controversias, que tendrían que basarse en principios generales, dejando cierta autonomía a la entidad encargada.

En esta reunión se mandó a preparar el borrador de las que serían las normas contractuales para la delegación de la Administración del Código País o ccTLD.

Con estas resoluciones la ICANN empezó su trabajo con la mirada puesta en la reunión de Yokohama, Japón, durante el mes de Julio del año 2000, lugar donde se tomaron decisiones importantes. Cabe mencionar que, durante este periodo el Comité encargado dio visto bueno a la creación de los nuevos nombres de dominio de primer nivel, otra vez sin ser oficial.

A partir de Octubre del 2001 fueron habilitados para funcionar entre otros los siguientes GTLD:

Biz: Para negocios.

Info: Para información.

### **1.3.1 El proceso de la organización mundial de la propiedad intelectual OMPI**

El Informe OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el proceso emprendido por el gobierno de los Estados Unidos de América, con su libro blanco, encomendó a la "ICANN", y a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, para que analice la problemática presentada entre los nombres de dominio y las marcas. Este proceso constituye un paso fundamental en el trabajo de la ICANN, por lo que es un instrumento de referencia hasta nuestros días.

La OMPI es un soporte importante de la ICANN, en Julio del año 2000 emprendió un nuevo proceso, sobre algunos asuntos pendientes relativos a nombres de dominio y

nombres comerciales, denominaciones de origen, nombres personales o de personalidades y nombres reconocidos. Las denominaciones de origen, denominaciones farmacéuticas, nombres de personalidades y nombres comerciales, no fueron aprobadas en el informe de la OMPI para su inclusión en la normativa uniforme de resolución de controversias. Por no tener fundamentos lo suficientemente fuertes que justifiquen su protección.

Las primeras recomendaciones de la OMPI se tornaron en tres temas que eran los más importantes para resolver la cuestión encomendada:

- Prácticas para reducir al mínimo los conflictos causados por los registros de nombres de dominio;
  - Establecimiento de procedimientos uniformes para la resolución de controversias;
  - Tratamiento para las marcas famosas y notoriamente conocidas;
- 
- **Prácticas para reducir al mínimo los conflictos causados por los registros de nombres de dominio.**

La OMPI recomienda que la relación y las condiciones del contrato entre Registrador de los TLD y el solicitante del nombre de dominio consten claramente establecidos en un contrato electrónico y que para los casos en los cuales el documento electrónico tenga dudosa validez, se usen documentos en papel. Con esto la OMPI considera que se mejorarán las relaciones entre las partes y que en las cláusulas del contrato a su vez, se puedan establecer las obligaciones que debe cumplir el solicitante. A la vez que se pueden introducir ciertas condiciones técnicas para reducir la conflictividad que genera la vinculación entre nombres de dominio y propiedad intelectual.

La compilación de datos debía ponerse a disposición del público en tiempo real en una base de datos, que contenga la fecha de registro del nombre de dominio, esta base de

datos es conocida como “WHO IS?”, además recomienda la OMPI que en los casos en los que sea aplicable, conste una declaración de sometimiento a un procedimiento voluntario de resolución de controversias.

Con respecto a dichos datos, el registrador debe declarar cuál va a ser su uso y el solicitante aceptar la compilación de sus datos. Los registradores deben tomar las medidas técnicas adecuadas para evitar las prácticas predatorias a las bases de datos. La declaración de políticas de la ICANN iba aún más adelante con este tema, al exigir en su declaración de políticas a los registradores la obligatoriedad de solicitar a los titulares de nombres de dominio la actualización inmediata de sus datos, en caso contrario se consideran infringidas las normas y constituye una base para anular el registro. La opción que se deja a quienes exigen privacidad como derecho fundamental es solicitar un subdominio con un proveedor de servicios de internet, de esta forma se respetaba su derecho sin frenar su acceso a la red.

También se recomienda el estudio de la creación de nuevos dominios de utilización restringida no comercial para quienes deseen mantener el anonimato.

La OMPI considera que no es necesario solicitar una declaración de buena fe sobre el uso del dominio, sino tener medidas para evitar violación de derechos de terceros, pero se recomienda una declaración contractual del solicitante, manifestando que a su saber y entender el registro y su uso no violan derechos de propiedad intelectual de terceras personas. A su vez la OMPI, considera necesaria una aseveración contractual por parte del solicitante declarando que sus datos son correctos y reales.

Por lo que, queda claro que la OMPI realza el valor que tiene el contrato como medio de establecer claramente las obligaciones y como medio para terminar el contrato por incumplimiento y así cancelar el nombre de dominio registrado.

También La OMPI recomienda el registro de nombres de dominio por un tiempo limitado y con el cobro de una tasa por registro y otra por renovación, no considera necesario que se active el nombre de dominio mientras no se ha efectuado el pago, así como la activación de los datos con el correo electrónico para evitar extorsiones por ese nombre.

Por la velocidad que implica la internet y su esencial agilidad, no se recomienda búsquedas previas para verificar la no violación de derechos de propiedad intelectual o industrial, pero se insta a que el solicitante lo haga por su cuenta. Se recomienda que se use un medio de verificación de los datos registrados al solicitar el nombre de dominio, sea por correo electrónico o por los medios que se disponga, aclarando que aquellos datos son voluntariamente entregados. Es de preocupación de la OMPI la ubicación de los solicitantes de registros de nombres de dominio, por lo que insiste en la constancia contractual de mantener obligatoriamente los datos correctos y actualizados, señalando en el mismo documento que constituye causa de cancelación del nombre de dominio su incumplimiento contractual, esta sanción se impondría también en el caso de tratar de ubicar al titular de nombre de dominio para un litigio y los datos proporcionados por el solicitante del nombre de dominio no coincidan.

Partiendo de una unicidad en los nombres de internet, la OMPI cree que se pueden mantener portales o pasarelas que conserven nombres de dominio idénticos. Se tendría que recurrir al directorio para recibir información sobre la dirección en la que se encuentra el nombre de dominio buscado. Así, nombres que utilizan denominaciones comunes como "united" o "nacional", pueden estar en el mismo lugar y ser enlazados mediante links que lleven al usuario directamente al sitio buscado. A su vez la OMPI reconoce que existe una dificultad real en lograr que compartan un mismo lugar marcas con nombres de dominio, que sean iguales, con usos iguales o diferentes, por lo que, debido a las presiones de fuertes intereses, no recomienda la creación de dichos directorios como medida para evitar las controversias, instando a los particulares para que discurren sobre dicha opción.

- **Procedimiento Uniforme para la Solución de Controversias**

Debido a la plurijurisdiccionalidad que se presenta en el tratamiento de los nombres de dominio, así como los innumerables registros que se pueden obtener rápidamente en internet, se complican las controversias en el mundo real con múltiples legislaciones y tratamientos sobre las marcas.

Ante esto la OMPI optó por proponer, únicamente, un procedimiento relativo a conflictos generados por registros abusivos de nombres de dominio, definiendo exactamente los que serían tratados como actos de mala fe.

Al limitar los casos a ser tratados por el sistema uniforme de resolución de conflictos, se quiso evitar que los solicitantes de buena fe de nombres de dominio fueran acosados o se vieran en casos de secuestro inverso de nombres de dominio.<sup>32</sup>

La OMPI analizó los principios que debe contener la normativa uniforme para la resolución de conflictos, la misma que no debe basarse únicamente en el registro de la marca, sino también, en no ser onerosa, ser rápida, debe ser uniforme y congruente, debe limitarse a la situación del nombre de dominio, la resolución debe ser aplicada directa e inmediatamente por el órgano de registro pertinente, que se garantice un proceso justo. El procedimiento debe ser efectivo y directo, pero con la flexibilidad necesaria para que las partes puedan utilizar procedimientos más amplios en caso de que así lo consideren necesario, estos principios no debían ser limitantes de los derechos generales de las partes.

---

<sup>32</sup> Así la OMPI propone que cualquier sistema alternativo de resolución de conflictos no limite el acceso a los tribunales que fueren competentes para juzgar al solicitante. Sin perjuicio de esto, se exige al solicitante que se someta también a la jurisdicción de su país y a la jurisdicción del país en el que se encuentra el registrador.

El procedimiento aconsejado para ejecutar la resolución es un tribunal administrativo designado por adjudicación para la resolución de controversias. Este procedimiento sería en territorio neutral y tomando en consideración diversas tradiciones procesales jurídicas del mundo. Se recomienda la existencia de normas y un procedimiento uniforme para la resolución de controversias entre marcas y nombres de dominio genéricos. También se recomienda que en el contrato el solicitante del nombre de dominio conste que este deberá someterse obligatoriamente al procedimiento. El alcance del procedimiento será para los casos en los cuales se presente ciberocupación<sup>33</sup>, conocida como cybersquatting, comprendiendo también al warehousing, quedando limitado, como hemos dicho, al registro abusivo de nombres de dominio.

Así, para entender que se produce un registro abusivo, la OMPI recomienda que se cumplan todas las condiciones siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a la marca de productos o servicios sobre la cual el demandante tiene derechos; y que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto al nombre de dominio; y que el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.

Se entiende que, como prueba del registro y utilización de mala fe, se considera: El que hubiera registrado el nombre de dominio con el único objeto de venderlo, alquilarlo o transferirlo al titular de la marca o a terceros dispuestos a pagar por ese nombre; o circunstancias que indiquen que se ha registrado el dominio con el objeto de evitar que el titular de la marca lo use legítimamente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o si existieran circunstancias que

---

<sup>33</sup> La OMPI prefiere referirse a la ocupación abusiva de nombres de dominio frente al término ciberpiratería, por considerar a este último como más adecuado cuando se trata de violaciones al derecho de autor. Uso que pertinente y razonable para mantener la línea terminológica usada normalmente, lo contrario nos lleva a la definición de actos iguales; De diferentes maneras dependiendo la rama del derecho en la que se tratan lo que contradice los principios de interpretación legal. Así quedan para los nombres de dominio los términos de ciberocupación en español y cybersquatting en inglés para referirse al registro abusivo de nombres de dominio.

indiquen que el registro del nombre de dominio sirve para crear problemas o perturbar la marca de un competidor y que se use el nombre de dominio para crear confusión con una marca, buscando un beneficio comercial en dicha confusión.<sup>34</sup>

La OMPI recomienda que el grupo de expertos responsable debe aplicar las leyes o reglamentos que estimen necesarios, de acuerdo a las circunstancias del caso y la definición de registro abusivo. Resulta importante citar lo que pide la OMPI como garantía lo cual es: "garantizar en el proceso la equidad debida durante el procedimiento, de manera que cada una de las partes tenga una oportunidad igual y adecuada de presentar su caso".

Con estas afirmaciones, la OMPI busca facilitar un procedimiento administrativo Internacional, es decir, que tome en cuenta los diversos sistemas jurídicos que se van a enfrentar en la resolución de un conflicto entre nombres de dominio y marcas.

Ante la rapidez de los procedimientos propuestos por la OMPI, se ve innecesaria la suspensión del nombre de dominio puesto que se prevé un tiempo máximo de 52 días desde el inicio del procedimiento hasta la resolución.

La OMPI también plantea que el procedimiento debe ser coherente con el servicio que presta, por lo tanto los procedimientos deben ser tramitados en línea "online", lo que facilitará las comunicaciones de las partes con el Tribunal Administrativo y la sentencia o resolución del Tribunal deberá ser publicada en internet, en un sitio destinado para el efecto.

---

<sup>34</sup> Las condiciones acumulativas anteriormente mencionadas dejan en claro que la conducta de los registradores de dominio de buena fe no se considera como abusiva. Buscando equilibrar las cosas se permite demostrar, de acuerdo a ciertos parámetros establecidos, el interés legítimo que se pueda tener sobre un nombre de dominio. Serán, entre otras, prueba de legítimo interés: Los preparativos de uso del nombre de dominio, mediante cartas, proyectos, informes que demuestren un interés real. También recomienda que no se considere abusivo, cuando se está haciendo un uso no comercial, legítimo y justo del nombre de dominio.

Es importante resaltar que contractualmente los solicitantes deben aceptar la declaración de los Registradores respecto de su total independencia e indiferencia con el proceso y su resultado, liberándolos con esto de cualquier reclamación por la decisión del Tribunal.

Sobre los remedios que se apliquen con la normativa, recomienda la OMPI únicamente la cancelación del nombre de dominio.

Se recomienda también, que si una parte promueve un litigio, una vez iniciado un procedimiento administrativo, el Tribunal tendrá la potestad de decidir si suspende el procedimiento o si continúa hasta dictar su resolución. De todas maneras se reconoce que prevalece una sentencia judicial sobre una resolución administrativa, previendo dicho caso, se anulará el dictamen del Tribunal.

Como último aspecto dentro de la resolución de controversias fue la recomendación a las partes para que contractualmente se puedan someter a un arbitraje voluntario para otros conflictos que pudieran surgir entre las partes y que no fueran resueltos por el Tribunal Administrativo, este arbitraje se lo llevaría en línea.

La OMPI no recomienda una mediación obligatoria, pero alienta a los usuarios a recurrir a ella como medio de solución pacífica de sus controversias.

- **Marcas Famosas y Notoriamente Conocidas**

La OMPI basa sus consideraciones en el Convenio de París para otorgar protección especial a las marcas consideradas como notorias o famosas por la autoridad competente. Así también se basa en el artículo 6 del Convenio de París y en el artículo

16.3 del acuerdo de los ADPIC para ampliar la protección de las marcas fuera del principio de especialidad, siempre y cuando exista una relación de conexión entre las marcas y el titular de los derechos y, en segundo lugar, cuando el uso de la marca lesione intereses del titular de la marca.

La OMPI por ende recomienda un mecanismo de exclusión de marcas famosas y notoriamente conocidas antes de la introducción de cualquier nuevo gTLD a fin de que se pueda obtener esa exclusión en una amplia zona geográfica y en diferentes clases de bienes y servicios.

Las exclusiones no tendrían efecto retroactivo y serían notificadas a los usuarios para la participación de quienes tengan un legítimo interés, se establece un valor probatorio con carácter de presunción a favor del titular de la marca, de tal forma que recae sobre el demandado la carga de la prueba frente a una demanda del titular de la exclusión.

## CAPITULO II

### NOMBRES DE DOMINIO

El nombre de dominio es la parte de una dirección de Internet que indica el domicilio de un servidor particular que podría contener un sitio o al que puede enviarse un correo electrónico.<sup>35</sup> Cada nombre de domino está formado por cualquier denominación organizada, al menos, en dos niveles. Los niveles se identifican contando de derecha a izquierda y se separan por puntos.

Asimismo, de acuerdo a las directivas de la “Internet Corporation for Assigned Names and Numbrers” (ICANN), los nombres de dominio pueden tener hasta 28 caracteres, números, letras o líneas, combinados de acuerdo a la voluntad del interesado.

La elección de un nombre de dominio, en la mayoría de los casos no es arbitraria sino que guarda alguna relación con su titular. En condiciones normales, las empresas utilizan sus propios signos distintivos para generar en el consumidor una fácil remisión al origen empresarial de sus productos o servicios. De esta manera, han adquirido un carácter de identificadores comerciales o personales en el mercado generado por la apertura de Internet, creando la necesidad de reformular o adaptar normas jurídicas que reglamenten los derechos y obligaciones nacidos de intereses contrapuestos.

---

<sup>35</sup> <http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/Dominios.pdf>

## 2.1 DOMINIOS DE PRIMER NIVEL O DE NIVEL SUPERIOR

Los dominios de primer nivel ("Top Level Domains" -TLD-), pueden ser genéricos (entre ellos ".com", ".net") y territoriales o de código de país (ej. ".EU", ".at"; ".be", ".ec").

### 2.1.1 Dominios genéricos

Los dominios "genéricos" (gTLD) se integran por más de dos caracteres relacionados con la forma jurídica de la institución (por ej. en el caso ".name", (relativo a las personas físicas) o a la actividad en la que se inserta su titular (como sucede con ".com"; ".edu", asociados a actividades comerciales, educativa, respectivamente).

En unos casos, se asocian a la forma jurídica de su titular; entre otros: ".coop" para las cooperativas; ".name" para las personas físicas; "pro" para profesional

En otros están definidos por el tipo de actividad: ".aero" para las industrias relacionadas con el transporte aéreo; ".biz" para los negocios; ".com" se refiere a las instituciones comerciales y las que no se incluyan en otra clasificación

De igual modo, los códigos ".edu", ".gov" y ".mil", están reservados a instituciones educativas, gubernamentales y militares, respectivamente el de ".info" para propósitos generales sin restricción; ".int" para registrar organizaciones contempladas en los Tratados Estatales internacionales; ".museum" para los museos; el código ".net" destinado a empresas relacionadas con Internet; ".org" para proveedores de servicios de Red y ".pro" para determinados profesionales.

Los dominios genéricos ".com, .name, .net y .org" se llaman también dominios básicos en Internet y tienen carácter público, pues pueden solicitarlos todas las personas físicas e instituciones que lo deseen

### **2.1.2 Dominios territoriales**

Los dominios "territoriales", "geográficos" o de "código de país" (ccTLD) se forman con dos caracteres alfabéticos, asociados a un país o territorio determinado (".at" le corresponde a Austria; y ".ec" le corresponde al Ecuador).

Los dominios de código de país, también llamados "territoriales", "geográficos" o "ISO3166" fueron creados para identificar a quienes se establecen en Internet o quieren proteger sus derechos de marca o nombre comercial en un país concreto.

Los dominios de país tienen dos letras, correspondientes al código ISO-3166, entre ellos están, ".ca" para Canadá; ".ec" para Ecuador; ".cz" es el de la República Checa; ".ch" para Suiza ".uk" para el Reino Unido; ".mx" para México; ".cl" identifica a Chile.

Los dominios de país se adquieren conforme a las reglas específicas dispuestas en cada Estado y son encomendadas a instituciones privadas o públicas.

También existen los dominios superior "genérico-territorial", como sucede con los dominios "org.uk"; o "gov.ec".(Ej: [www.presidencia.gov.ec](http://www.presidencia.gov.ec)). La elección de una de las modalidades superiores para el nombre de dominio a utilizar depende exclusivamente del solicitante; pues las diferencias de tipo procedimental o de costes son prácticamente irrelevantes.

### **2.1.3 Dominios de segundo nivel y sus niveles**

Los dominios de segundo nivel son aquellos que van a identificar al sitio web dentro de 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 se divide la dirección en conjunto, así, en la dirección de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la cual es “www.wipo.int”, el dominio de segundo nivel es “wipo” y en la dirección del diario El Comercio del Ecuador, la cual es “www.elcomercio.com”, el dominio de segundo nivel es “elcomercio”.

### **2.1.4 Dominios restringidos y dominios abiertos**

En la actualidad, se entiende que se trata de dominios abiertos, cuando para su registro cualquier persona puede acceder a ellos, así tenemos como ejemplos: “.com” “.net” “.org.”.

En cambio, sí solo a ciertas personas, se les permite registrar un nombre de dominio, se entiende que son dominios restringidos, tal es el caso de: “.edu” “.int” “.mil” y “.gov”.

## **2.2 REGISTRADORES DE NOMBRES DE DOMINIO**

Los registradores de nombres de dominio, mal llamados órganos de registro<sup>36</sup>, son instituciones de carácter privado, autorizadas para anunciarse como registradoras

---

<sup>36</sup> El término "órgano" en esta acepción, debe limitarse a instituciones de un Estado o de una organización

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>37</sup>.

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

Las principales funciones<sup>38</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>39</sup>. La base de datos es administrada por la NSI<sup>40</sup>.
- "Servir de intermediario entre el titular de un sitio web en la Internet y la ICANN.

---

privada.

<sup>37</sup> Statement of Registrar Accreditation Policy. Disponible en: <http://www.icann.org>.

<sup>38</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>39</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>40</sup> Esta función fue delegada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, dentro del Acuerdo de Cooperación NCR-921874.

## 2.3 EL NOMBRE DE DOMINIO COMO BIEN JURÍDICO

Considerando lo antes expuesto, tenemos que un TLD está basada en una relación contractual entre el ICANN y el administrador del TLD (sea ccTLD o sea gTLD).

Este contrato, que se realiza normalmente, es un contrato de adhesión, donde el registrante acepta una serie de cláusulas, es decir el contrato es de naturaleza bilateral, innominado y de características, propias per se. El bien jurídico que se “negocia en ese contrato, es el nombre de dominio, el mismo que puede ser transferido<sup>41</sup>, usado por el titular, arrendado a un tercero, dado como parte de pago, e inclusive puede ser embargado.

Es decir el nombre de dominio es un bien jurídico inmaterial, susceptible de ser apropiado. Si es susceptible de ser apropiado, puede un tercero ser poseedor del mismo (como se es poseedor de una marca o de un título valor), si es un poseedor se le presume propietario. Es decir, un nombre de dominio generaría un derecho real de posesión, cuando no de propiedad sobre el mismo.

## 2.4 EL NIC EN ECUADOR

El NIC es en el Ecuador, la entidad oficial de registro de nombres de dominios tanto de los dominios de nivel .ec y de subdominios como “.com.ec”, “.net.ec” , “.info.ec” , “.org.ec” entre otros que se detallaran más adelante.

---

<sup>41</sup> Aunque hay casos de ccTLD's que impiden la transferencia para evitar el cybersquatting, aunque son muy pocos casos.

## **2.4.1 Tipos de registros en el NIC.EC**

- **Registro en Línea o vía Web (Sin envío de documentos)**

El Registro de un nombre de Dominio en el Ecuador se lo puede hacer en línea (online), a través de la página web del NIC.EC la cual es [www.nic.ec](http://www.nic.ec), dentro de esta página se realiza la reserva del nombre de Dominio, la solicitud del mismo y la aceptación de las condiciones establecidas.

Esta es la manera más ágil y sencilla de registrar uno o varios dominios, consiste primero en ingresar al NIC.EC a través de la página web, luego se ingresa el dominio que se pretende registrar en la caja de búsqueda en la misma página principal, y del resultado que arroje dicha búsqueda sabremos si tal o cual nombre de Dominio está disponible para su registro.

Posterior a eso, se elige el nombre, se ingresa la información, se decide el plazo, y se define la forma de pago que inclusive puede ser con tarjeta de crédito, entre varias otras alternativas<sup>42</sup>. En este sistema de registro no es necesario el envío de documentación impresa excepto casos muy especiales.

- **Registro por medio del envío de documentos.**

Este sistema de registro consiste, en enviar en forma escrita a la entidad oficial de registro de nombres de dominios NIC.EC el formulario de registro, la suscripción del Acuerdo de Registro y la forma en la que se va a realizar el pago. La entidad oficial de registro de nombres de dominios NIC.EC admite el envío de esta documentación también por fax.

---

<sup>42</sup> Las formas de pago establecidas por el NIC.EC se encuentran en <http://www.nic.ec/info/formasdepago.htm>

- **Nombres de Dominios que se pueden Registrar en el NIC.EC**

Los nombres de dominios que se pueden registrar en el nivel .ec son los de segundo nivel, nombres directamente bajo .ec como por ejemplo “elcomercio.ec” y los de tercer nivel que están bajo alguna de las extensiones del .ec como por ejemplo “elcomercio.com.ec”

Las extensiones contenidas en el cuadro A pueden ser registrados por:

-Personas Naturales o Jurídicas	Sin Requisitos de Presencia Local
-Ecuatorianos o Extranjeros	

**Cuadro A**

<b>EC</b>	Uso general.
<b>COM.EC</b>	Uso Comercial en general.
<b>INFO.EC</b>	Información en general.
<b>NET.EC</b>	Proveedores de Servicios de Internet.
<b>FIN.EC</b>	Entidades e Instituciones de Servicios Financieros.
<b>MED.EC</b>	Entidades e Instituciones Medicas, de Salud, Farmacéuticas, y relación con temas de Medicina.
<b>PRO.EC</b>	Para profesionales en general como abogados, arquitectos, contadores , etc. <sup>43</sup>

Las extensiones contenidas en el Cuadro B pueden ser registrados solo por Personas Jurídicas registradas en Ecuador con presencia local.

<sup>43</sup> Cuadro Tomado de: <http://www.nic.ec/info/dominios.htm>

**Cuadro B**

<b>ORG.EC</b>	Solo para Entidades e Instituciones sin fines de lucro, Organizaciones no gubernamentales que están registradas en Ecuador.
<b>EDU.EC</b>	Solo para Entidades, Instituciones u Organizaciones Educativas tales como Colegios, Universidades, Escuelas e Institutos registrados en Ecuador.
<b>GOV.EC</b>	Solo para uso del Gobierno de la República de Ecuador y entidades gubernamentales.
<b>MIL.EC</b>	Solo para uso de las Fuerzas Armadas del Ecuador <sup>44</sup>

## 2.5 LA DECISIÓN ANDINA 486

En la Decisión Andina 486, que regula el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, vigente desde el 1 de Diciembre del 2000, respecto a los conflictos entre nombres de dominio con las marca, plantea lo siguiente:

*“Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.*

La Decisión fue realizada primando los derechos marcarios, no de marcas notoriamente conocidas, sino de “signos distintivos notoriamente conocidos”.

---

<sup>44</sup> Cuadro Tomado de: <http://www.nic.ec/info/dominios.htm>

Al respecto Fanny Aguirre, en su artículo “Tratamiento de los Signos Notoriamente Conocidos y el Registro de Nombres de Dominio en la decisión 486”, indica las conclusiones:

*“a) La incorporación del artículo 233 en la Decisión 486 constituye un fallido intento de incorporar a un convenio internacional mecanismos de protección de los signos notoriamente conocidos frente a los conflictos con los nombres de dominio.*

*b) La decisión de los legisladores andinos demuestra que se continúa con la tendencia de privilegiar a las marcas frente a los nombres de dominio, equiparándolos y aplicándoles las mismas normas.”<sup>45</sup>*

Esta priorización por parte del regulador andino, es una tendencia internacional de considerar al derecho marcario (y por ende a las marcas), por encima del sistema de nombres de dominio.

El legislador andino no solo desarrolló la normativa privilegiando un tipo de signos, sino que no estableció con claridad los procedimientos que se deberían seguir en el caso de conflictos, como lo expresa José Ovidio Salgueiro:

*“Cuando el artículo 223 hace referencia a la autoridad nacional competente no queda claro si ésta es la autoridad competente en materia de Nombres de Dominio o la autoridad competente en materia de marcas. Por lo que, la referencia es inequívoca a la segunda ya que a lo largo de todo su texto la Decisión 486 cuando habla de la autoridad nacional competente lo hace en*

---

<sup>45</sup> Aguirre, Fanny. “Tratamiento de los Signos Notoriamente Conocidos y el Registro de Nombres de Dominio en la Decisión 486”. AR-RDI. [Online]: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=614>

*referencia a la autoridad nacional en materia de Propiedad Industrial y por tanto competente en materia de marcas.”.*<sup>46</sup>

Por lo que, al existir una normativa generada, con una intención de proteger un tipo de signos pero que no ha contemplado el desarrollo armónico con la autorregulación del sistema, implica que no tiene una eficacia real, sino meramente declarativa, y hasta distorsionante, puesto, que hasta el día de hoy, no se ha presentado ni un solo caso invocando este artículo ante el Tribunal Andino.

---

<sup>46</sup> Salgueiro, José Ovidio. “Nombres de Dominio y Marcas: Dos sistemas de identificación con funciones similares pero claramente diferenciados entre sí”. AR-RDI. [Online]: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=609>

## CAPITULO III

### MARCAS

#### 3.1 DEFINICIÓN

Según la ley de Propiedad Intelectual en su artículo 194 define la marca como:

*“Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.”*

A su vez, la Decisión Andina 486 sobre el régimen común de Propiedad Industrial define la marca de la siguiente manera:

*“Art. 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.”*

De ambas definiciones, se puede deducir, que la marca es un bien inmaterial e incorpóreo, la cual no tiene existencia material, y por ende, necesita incorporarse a un bien material, para que su presencia sea tangible y pueda a su vez ser percibido por los sentidos del destinatario de la marca.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.<sup>47</sup>

Stuart Crainer define a la marca como "un nombre, un término, un signo, un símbolo, un dibujo o una combinación de estos elementos cuya finalidad es identificar los artículos o servicios de un grupo de vendedores o diferenciarlos de los ofertados por la competencia"<sup>48</sup>

La definición que da Stuart Crainer, implica por lo tanto, que un nombre o un término, para que sea exitoso, debe decirnos algo, expresar una idea, producir un sentimiento y especialmente poder recordar.

### **3.1.1 Principales funciones de las marca**

#### **3.1.1.1 Función Distintiva.**

Es aquella que constituye el elemento de origen en la protección de los signos distintivos.

---

<sup>47</sup> Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16.

<sup>48</sup> Crainer, Stuart, The real Power of Brands. Edit, Eresma&Celeste Ediciones. 1995. Pag.20.

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros; puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez antes adquirió. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser considerada como marca.

Por lo que, el elemento diferenciador en la marca es el que hace que un signo sea susceptible de registro, uso y defensa.

#### **3.1.1.2 Procedencia empresarial**

Esta función, implica que los compradores o usuario adquiere un producto pensando en la figura que respalda ese producto, con lo que, la marca atestigua que todos los productos de una misma clase y portadores de una misma marca han sido producidos por una misma empresa, lo cual garantiza al consumidor encontrar la misma calidad en todos los productos provenientes de esa empresa.<sup>49</sup>

#### **3.1.1.3 Calidad y buena fama**

Esta función, es aquella que permite a los consumidores identificar productos o servicios que prometen ventajas determinadas, creando así, en la mente del consumidor expectativas de calidad, precio, finalidad y rendimiento.

---

<sup>49</sup> Fernández-Noboa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Pág. 46.

La relación cerebral que se producen en el consumidor entre marca y el producto se vuelve única, por lo que, mantiene la creencia de que los productos que consume, en tanto tengan una misma marca gozan de igual calidad.

Cabe mencionar que, cualquiera sea la calidad del producto o servicio a través del tiempo, la marca que lo distinga seguirá siendo marca.

#### **3.1.1.4 Función publicitaria de la marca.**

La función publicitaria es aquella que está destinada a resaltar las bondades de un producto, de difundir el conocimiento sobre la calidad del mismo, logrando así grabar en la memoria y en la retina del consumidor la marca que distingue al producto o servicio.

La publicidad es sin duda una de las ayudas más importantes que sirve para configurar la imagen de la marca, logrando así en algunos casos que dicha marca sea considerada como notoriamente conocida.

#### **3.1.2 Principales principios del derecho de marcas.**

##### **3.1.2.1 Principio de especialidad**

La regla de la especialidad se aplica a las marcas con el objetivo de evitar que se cometan abusos al derecho de la competencia, imponiendo la especialidad en el ejercicio de los derechos de marcas por parte de su titular.

La regla de la especialidad se relaciona directamente con las normas que protegen a las marcas del riesgo de confusión o error, por el grado de semejanza y la mayor o menor similitud de los productos o servicios, ya que no se considera a la marca como un signo abstracto, sino dentro de una estructura jurídica que lo relaciona con otras marcas, de acuerdo a la mayor o menor confusión que se pueda generar.

También el principio de especialidad va encaminado a proteger el derecho de la competencia y de los principios que buscan el desarrollo del comercio.

En sí, el principio de especialidad, está relacionado con el hecho que toda marca debe identificar un producto o un servicio, limitándose a los productos o servicios que le interesa proteger, con lo que, evita que el consumidor incurra en confusión, ya que, puede existir dos marcas similares autónomas a favor de distintos titulares siempre que proteja productos y servicios distintos<sup>50</sup>

### **3.1.2.2 Principio de Territorialidad.**

El principio de territorialidad consiste, en que para ser legítimo titular de una marca, ésta debe estar registrada<sup>51</sup> en el país donde esta se pretenda utilizarla, los países andinos cuentan con territorialidad en los países de la Comunidad Andina, pero esta territorialidad es válida si se presenta un conflicto entre marcas, más el derecho deberá solicitarse en cada país, por lo que, la titularidad de una marca es válida solamente en el país en la que se ha solicitado.

---

<sup>50</sup> 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.

<sup>51</sup> En el derecho marcario se aplica el Sistema Atributivo contemplado en la Decisión 486 en su Artículo 154. El cual menciona: *“El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”*. Esto implica que no hay derecho sin registro.

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.

### **3.1.3 Tipos de marcas.**

#### **3.1.3.1 Marcas denominativas.**

Las marcas denominativas son aquellas que están constituidas por palabras o combinación de palabras<sup>52</sup>, en sí, las marcas denominativas pueden tener un significado que sea una palabra o un término evocativo con un significado conocido en el mismo lenguaje e inclusive podría ser una palabra en otro idioma, que pueda ser identificado y recordado por el potencial consumidor del producto o servicio.

La marca denominativas a su vez, puede ser también una palabra o expresión de fantasía que no tenga ningún significado y que provenga de la creación intelectual de su autor, dicha expresión puede llevar un orden o sintaxis determinados de acuerdo a la idea que se quiera transmitir con la marca.

---

<sup>52</sup> Decisión 486 “**Artículo 134.-** A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:  
a) las palabras o combinación de palabras;(...)”

Tanto las marcas denominativas que expresan una palabra definida por un idioma o aquellas que son expresiones de fantasía pueden a su vez tener relación con el producto o servicio que se pretende vender o a su vez pretender evocar, es decir, traer a la mente del potencial consumidor la idea más fuerte de la marca.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a las marcas denominativas se refiere a ellas en los siguientes términos:

*“Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, son aquellas que utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.”*<sup>53</sup>

### **3.1.3.2 Marcas gráficas.**

Las marcas gráficas son aquellas que están representados por figuras que evocan una imagen en el consumidor, estas imágenes se caracterizan por ser formas geométricas, bidimensionales, tridimensionales, compuestos por colores, figuras, cualquiera sea su disposición forma o tamaño.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> PROCESO 09-IP-2009 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>54</sup> Fernández-Noboa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Pág. 29.

Las marcas gráficas pueden ir solas o acompañadas por números, letras o palabras, cuyo caso se la considerarán una marca mixta.

Las marcas gráficas deben tener la forma determinada e identificable por el consumidor, de tal manera que ésta pueda ser fácilmente relacionada con el producto o servicio objeto de la protección.

### **3.1.3.3 Marcas mixtas.**

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al efectuar el cotejo de las marcas mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

## **3.2 CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.**

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común, para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los tipos de similitud:

### **3.2.1 Tipos de similitud**

#### **3.2.1.1 La similitud ortográfica.**

Se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión.

#### **3.2.1.2 La similitud fonética.**

Se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

### 3.2.1.3 La similitud ideológica.

Se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.<sup>56</sup>

### 3.2.2 Reglas para realizar el cotejo marcario.

Las reglas para realizar el cotejo marcario se dividen en cuatro las cuales son:

- **Primera Regla 1.-** La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
- **Segunda Regla 2.-** Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
- **Tercera Regla 3.-** Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “*disecarlas*”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

---

<sup>56</sup> Ver Anexo 1 PROCESO 020-IP-2009 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

- **Cuarta Regla 4.-** Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.<sup>57</sup>

En el cotejo, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

---

<sup>57</sup> PROCESO 020-IP-2009 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

## CAPITULÓ IV

### CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS.

#### 4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

##### **4.1.1 En su Presentación.**

Con respecto a los nombres de dominio el principal elemento de estos es su descripción alfa numérica que la diferencia del resto y le permite ser identificado por los diversos servidores que estén bajo el protocolo IP antes explicado.

En cambio, con respecto a la marca, ésta puede ser denominativa, gráfica, mixta según la clasificación tradicional y a su vez también pueden ser los sonidos u olores entre otros, con lo que su alcance llega mucho más lejos que los de nombres de dominio que estarán siempre limitado a una presentación alfa numérica.

#### **4.1.2 Como Bienes inmateriales**

Tanto la marca como el nombre de dominio son objetos inmateriales y susceptibles de valoración y transferencia, por lo que ambas se convierten en víctimas de la oportunidad de negociar con ellas.

#### **4.1.3 En cuanto al Derecho que se Adquiere.**

Con respecto a la marca se adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma y el derecho de impedir a un tercero que realice sin su consentimiento ciertos actos determinados por la ley. En sí se concede un derecho de Propiedad Industrial

En cuanto a un nombre de dominio no existe contrato de propiedad como tal, sino una autorización de uso para intervenir en la red de internet. Lo cual no implica la concesión de un derecho de Propiedad Industrial.

#### **4.1.4 Con respecto a la distinción de bienes y servicios en el mercado.**

Dependiendo de la utilización que se lleva a cabo con un nombre de dominio dependerá cuán cerca este se puede encontrar en igual condición a una marca denominativa, esto implica que, si llega a existir una vinculación entre los bienes y servicios que protege la marca y los bienes y servicios ofrecidos a través de un nombre de dominio registrado, estaríamos en el caso de que ambos en cierta forma cumplen una función distintiva, con lo que, daría lugar a que exista indicios claros de una competencia desleal.

Por lo que a primera vista estos signos denominativos que no forman parte de la propiedad industrial podrían ser considerados como marcas propias de los productos servicios o actividades expuestos en Internet, ya que, en muchas ocasiones el nombre de dominio desarrolla funciones distintivas determinadas por la naturaleza propia de la marca, de tal forma que un nombre de dominio sirve para identificar el origen empresarial, una actividad y productos o servicios asociados con la marca.

Por lo que ciertos tratadistas consideran que se debe hablar de una doble función del nombre de dominio, las cuales serían por un lado, ser direcciones que permite localizar los recursos presentes en la Internet, y por otro lado ser aquellos que pueden asumir una eficacia distintiva equiparable a la de los signos distintivos.

Cabe mencionar que, siendo los nombres de dominio algo más técnico derivado de su propia naturaleza, pueden tener a su vez una gran potencialidad para adquirir distintividad en el mercado.

#### **4.1.5 La Extraterritorialidad.**

Los nombres de dominio por su naturaleza, tienen la característica de extraterritorialidad, por lo que, en términos generales, los conflictos que puedan suscitarse deben ser atendidos por el derecho internacional privado.

En el caso de las marcas éstas se mantienen bajo el principio de la territorialidad permitiendo la coexistencia marcaría en distintos países sin que se afecten comercialmente. De esta manera no existe un monopolio en el uso, facilitando así el desarrollo económico.

#### **4.1.6 Como bienes únicos exclusivos.**

Los nombres de dominio tienen el carácter excluyente respecto de otros nombres de dominio, esto implica que una vez que se ha obtenido el registro, nadie más podrá tener ese mismo nombre de dominio registrado en ninguna parte del mundo, lo que implica que jamás existirán dos nombres de dominios iguales.

En el caso de las marcas éstas también poseen características de exclusividad, pero conservan también limitaciones al ejercicio de su derecho, tales como la territorialidad, el agotamiento del derecho y la especialidad.

### **4.2 TIPOS DE CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS SEGÚN LA DOCTRINA<sup>58</sup>**

#### **4.2.1 Conflictos derivados por Apropiaciones del nombre de dominio.**

Es aquel que surge cuando un tercero de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para evitar que el titular de dicho nombre comercial o marca 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.<sup>59</sup>

---

<sup>58</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".

<sup>59</sup> También conocido como Domain Name Grabbing

#### **4.2.2 Conflictos derivados por Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio.**

Este se produce cuando alguien registra un dominio sabiendo que coincide con un nombre de otra compañía, con su marca o acrónimo pero no con la finalidad de forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado, sino para usar ese dominio en forma efectiva. Por lo que el conflicto se genera, cuando las personas que acceden al dominio registrado espera encontrar en ese lugar a la empresa cuya marca o nombre coincide con el nombre de dominio, perjudicando de esa manera al titular de la marca.<sup>60</sup>

#### **4.2.3 Conflictos derivados de Coincidencias fortuitas.**

Son aquellas situaciones en las que una persona registró un nombre de dominio que por casualidad resulta coincidir o es similar una marca.

Cuando la coincidencia o similitud con una marca resulta del supuesto de una coincidencia fortuita, se entiende que, quien registró el nombre de dominio no lo hizo de mala fe,<sup>61</sup> por lo que, no cabe indemnización de perjuicios contra los titulares de buena fe de los nombres de dominio.

---

<sup>60</sup> También conocido como Not Quite Domain Name Grabbing

<sup>61</sup> También conocido como Logical Choice

## 4.3 OTROS TIPOS DE CONFLICTOS

### **4.3.1 Conflictos entre marcas de fama o renombre mundial con los nombres de dominio.**

Este conflicto nace desde el momento en que una persona registra como nombre de dominio una marca notoriamente conocida o de renombre mundial del que no es titular.

Al tratarse de una marca notoria o de renombre mundial en todo el mundo, el titular del nombre de dominio jamás podrá invocar algún derecho adquirido de buena fe<sup>62</sup>, para justificar su explotación de dicho nombre en la internet, con lo cual, si un sitio web que tiene como nombre de dominio la denominación de una marca notoria o de renombre mundial, implica que quien registró tal nombre de dominio, así el sitio se encuentra en construcción, o así no se ofrezca bienes o servicios iguales o similares a los de la marca en el sitio web, implica de todos modos un riesgo de usurpación y a su vez un acto de competencia desleal, ya que el simple registro del nombre de dominio es lo suficientemente apto para configurar la existencia de competencia desleal.

Según la Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 126 en su literal d) y e) define a los signos notoriamente conocidos y a los signos de alto renombre de la siguiente manera:

*“Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado*

---

<sup>62</sup> CASO 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" Decisión No. D2000 – 0018 Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI."

*por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.”*

*“Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.”*

Por otro lado, la Decisión 486 en su artículo 224 define a la marca notoriamente conocida como:

*“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”*

En cuanto a la determinación de notoriedad de un signo distintivo según la Decisión 486 en su artículo 228, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;*
- b) La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro,*
- c) La duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;*
- d) El valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;*

- e) Las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;*
- f) El grado de distintividad inherente o adquirida del signo;*
- g) El valor contable del signo como activo empresarial;*
- h) El volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio;*
- i) La existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;*
- j) Los aspectos del comercio internacional; o,*
- k) La existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.*

A su vez la Decisión 486 en su artículo 286 define a la competencia desleal en los siguientes términos:

*“Se considera también acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consista o tenga por resultado:*

- a) El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y*

*que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales;*

*b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal; y,*

*c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal. ”*

La protección que otorga a la marca notaria la decisión Andina 486 en caso de existir un nombre de dominio igual o similar a ella, está determinada en el artículo 233 de la Decisión antes mencionada, la cual dice lo siguiente:

*“Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”*

Una vez revisados los conceptos, que proporciona la legislación ecuatoriana y la norma supranacional Andina, se puede deducir que, si el titular del nombre de dominio conocía o debía conocer que tal marca era considerada como notoriamente conocida, puede

solicitar a la oficina nacional competente que ordene la cancelación o modificación del de la inscripción del nombre de dominio.<sup>63</sup>

El efecto que obtiene el titular de una marca notoria, consiste en impedir la existencia de un legítimo interés sobre el nombre de dominio que sea igual o similar a él.

#### **4.3.2 Conflictos entre marcas que no gozan de notoriedad con los nombres de dominio.**

Los conflictos suscitados entre marcas que no gozan de notoriedad con los nombres de dominios, consisten en sí, en demostrar si ha existido un legítimo interés sobre el nombre de dominio a partir de varios criterios entre ellos las prestaciones mercantiles.

Por lo que quien pretenda un 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.

De todo lo antes expuesto se puede deducir tres casos posibles:

##### **Primer caso.**

Este consiste en que el titular del nombre de dominio utiliza el sitio web en la Internet con prestaciones mercantiles idénticas o similares a las que distingue una marca, configurándose así claramente un caso de usurpación, dando como consecuencia la facultad de solicitar al titular de la marca la transferencia del nombre de dominio a su favor, puesto que el titular del nombre de dominio al utilizar el sitio web en Internet con prestaciones mercantiles idénticas o similares demuestra claramente su mala fe, además

---

<sup>63</sup> Cabe reiterar que este artículo sólo se aplica a los países que son parte de la Comunidad Andina de Naciones

el titular de la marca podría pedir la indemnización de perjuicios si así lo creyera conveniente.

### **Segundo Caso.**

Otro posible caso se configura cuando el titular del nombre de dominio utiliza el sitio web en la Internet para ofrecer prestaciones mercantiles diferentes a las que se identifiquen con la marca, de darse este caso el titular del nombre de dominio deberá cumplir la carga de la prueba de la confusión, asociación o dilución.

En este caso cabe el interés legítimo puesto que, al verificar la oferta de prestaciones mercantiles distintas a las que se identifica con un signo distintivo nos lleva a concluir que bajo estos supuestos no existe usurpación, pero si el titular del nombre de dominio induce a confusión, asociación dilución del signo distintivo y a su vez el signo distintivo fue conocido por el titular del nombre de dominio se entenderá que titular del nombre de dominio actuó de mala fe y como consecuencia de esto no podrá demostrar un legítimo interés.

### **Tercer caso.**

Otra situación podría configurarse, cuando el titular del nombre de dominio desconoce la existencia del signo distintivo y a su vez utiliza el sitio web en Internet para ofrecer prestaciones mercantiles idénticas o similares a las que se identifiquen con el signo distintivo.

Si se llegara a constituir esta situación, no se podrá ordenar la cancelación, transferencia o modificación del nombre de dominio, si se logra verificar su interés legítimo en él.

En este caso el titular del nombre de dominio actúa de buena fe y en ningún momento busca apropiarse del signo distintivo que pertenece a otra persona puesto que, el titular del nombre de dominio desconoce la existencia de dicho signo distintivo, consecuencia de esto no existirían motivos por los cuales se lo condene a indemnizar perjuicios, pues jamás existió culpa en su actuación.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Un ejemplo del tercer caso, se constituiría cuando una persona domiciliada en la ciudad del Puyo - Ecuador inscribe el nombre de dominio <www.eljabali.com> para dar a conocer sus servicios de comidas rápidas, sin advertir que en la ciudad de Quito se identifica con los mismo términos a la venta de Carne de Cerdo. En este caso, ya que la marca no es notoria, la empresa de la ciudad del Puyo puede demostrar su buena fe e interés legítimo, aunque se relacione con el mismo sector económico.

## CAPÍTULO V

### LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO.

El procedimiento de la ICANN no es un procedimiento arbitral, ya que en muchas legislaciones no está aprobado el arbitraje como un medio de solución alternativa a conflictos surgidos entre sujetos del derecho por esta razón se opta por el sometimiento a un panel de expertos en la materia que deberán resolver los conflictos surgidos.

El procedimiento de la ICANN es un procedimiento alternativo de resolución de disputas, el que siguiendo con su denominación resulta como una alternativa jurídica a la problemática judicial existente<sup>65</sup>

Este método alternativo llamado “Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” tiene como ámbito de aplicación en sentido general dos aspectos los cuales son:

- Ciberocupación o registro abusivo.

---

<sup>65</sup> Small, Harry. Dispute Prevention and Resolution. International Federation Of Computer Law Associations 2004 Conference. “Contemporary Issues in Global IT Law. Keble. College, Oxford, UK. 8, 9 July 2004.

- Usos de mala fe respecto a las marcas

### **5.1.1 Ciberocupación o registro abusivo.**

Este procedimiento se limitará a casos específicos donde exista mala fe, registro abusivo o constituyan ciberocupación por parte del solicitante del registro de dominio.

Según las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de propiedad Intelectual OMPI se tendrá como registro abusivo cualquiera de las siguientes conductas:

- El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante<sup>66</sup>,
- El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio,
- El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

### **5.1.2 Usos de mala fe respecto a las marcas.**

Así mismo constituirán prueba de utilización de mala fe de un registro de un nombre de dominio las siguientes:

---

<sup>66</sup> Se entenderá por demandante la parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de dominio.

- Una oferta para vender, alquilar o transferir de cualquier modo el nombre de dominio al titular legítimo de la marca de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca con propósitos financieros,
- El intento de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca,
- El obtener el registro de dominio con el fin de impedir al titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio,
- El obtener el registro del nombre de dominio con el fin de perturbar los negocios de un competidor.

Cabe mencionar que, pueden existir conductas por parte de quien obtiene el registro de un dominio, que puedan considerarse inocentes o de buena fe, que por lo mismo no podrán considerarse abusivas.

## 5.2 VENTAJAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO:

La principal ventaja del procedimiento administrativo de la Política uniforme consiste en que proporciona una manera más rápida y económica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet que la proporcionada por las acciones judiciales. Además, el procedimiento es bastante más informal que el litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en las esferas del derecho internacional de marcas, las cuestiones de nombres de dominio, el comercio electrónico, Internet y la solución de controversias. Asimismo, el

procedimiento tiene un alcance internacional: facilita un mecanismo único para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante.

En sí, las principales ventajas en el procedimiento administrativo son las siguientes:

- ✓ Rapidez: la resolución del conflicto se resolverá en alrededor 45 a 60 días en los cuales se obtiene la resolución.
- ✓ Economía: no implica mayores gastos, puesto que el tiempo se necesite para resolver el conflicto no es superior a los 60 días.
- ✓ Informalidad: implica que este procedimiento, no requiere de mayores formalidades o solemnidades.
- ✓ Especialidad: quienes resuelven el conflicto son expertos internacionales en el tema.
- ✓ Neutralidad e independencia.
- ✓ Sencillez: el procedimiento en términos generales no es complicado de realizar.
- ✓ No necesita de abogados.

- ✓ Confidencialidad del proceso hasta su resolución.

### **5.2.1 Plazos para interponer acciones dentro del procedimiento administrativo y plazos para su decisión definitiva.**

Sobre este punto se recomienda que el titular de una marca, pueda iniciar el procedimiento administrativo en cualquier momento, sin que se establezca una limitación en el tiempo.

Así mismo se establece que las decisiones que se tomen dentro del procedimiento administrativo alternativo de solución de conflicto tengan un plazo específico para producirse. Se propone por la OMPI que las determinaciones se tomen dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes al inicio del procedimiento.

### **5.2.2 Etapas del procedimiento:**

- 1) Presentación de la demanda.
- 2) Presentación de la contestación a la demanda o rebeldía
- 3) Nombramiento de un panel administrativo de expertos
- 4) Resolución del panel de expertos
- 5) Ejecución de la resolución por parte del registrador

### **5.2.3 Presentación de la demanda y órgano que lo recepta.**

En relación a la demanda el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio señala lo siguiente:

*“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.....”<sup>67</sup>*

Uno de los proveedores de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

### 5.3 REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ICANN

Según la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, plantea tres requisitos específicos, por los cuales un tercero puede demandar al titular de un nombre de dominio:

Estos tres requisitos son:

- I. Que el titular de un nombre de dominio posea un nombre de dominio idéntico o similar<sup>68</sup> hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
- II. No tener derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- III. Poseer un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Ver Anexo 2 Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio

<sup>68</sup> Con respecto a la determinación que hace el panel de expertos sobre la identidad o similitud que tiene un nombre de dominio con una marca, lo hacen aplicando las reglas que rigen al derecho marcario en todo lo que tenga que ver con la identidad, la similitud y la confusión.

<sup>69</sup> Ver anexo 3 Caso OMPI No. D2003-0815

Estos tres requisitos, constan en el numeral cuatro literal a) de La Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio;<sup>70</sup> En el Procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presente cada uno de los tres requisitos, por lo que la carga de la prueba recae a quien corresponda probar sus aseveraciones, es decir corresponde al demandante.

Pero, si bien el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en las decisiones emanadas de Expertos aplicando la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que prima facie el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar sí posee derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.<sup>71</sup>

Éstos tres requisitos a su vez, son de gran importancia al momento de resolver los conflictos entre nombres de dominio y marcas, ya que la intención de probar estas tres causales sirve para obtener un resultado común, sobre la mala fe y la falta de interés

---

<sup>70</sup> Ver anexo 4 Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

<sup>71</sup> Ver Anexo5 Caso OMPI No DEC2007 – 0001; Rerefencia a The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang, OMPI Caso No. D2002-1064 y decisiones del suscripto Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb, Caso OMPI No. D2004-0827 y Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings, Caso OMPI No. D2005-0899)

legítimo, por lo que la falta de uno de estos requisitos, crea la presunción que el titular del nombre de dominio lo adquirió de buena fe.

### **5.3.1 El legítimo interés sobre un nombre de dominio según el procedimiento administrativo.**

Los parámetros para demostrar si un titular de un nombre de dominio tiene legítimo interés, consta en el numeral cuatro literal c de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, y es a través de estos parámetros que el titular del nombre de dominio demostrará su legítimo interés y su buena fe en el registro del nombre de dominio.

Estos parámetros son los siguientes:

- i. Cuando la utilización del nombre de dominio se ha producido antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, y a su vez el titular del nombre de dominio cuenta con las pruebas suficientes de que ha efectuado los preparativos necesarios para su utilización, o ha utilizado el nombre de dominio para realizar la oferta de productos y servicios de buena fe.
- ii. Cuando el titular ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.
- iii. Cuando el titular hace uso legítimo ideal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Estos parámetros que sirven para demostrar que un titular de un nombre de dominio tiene legítimo interés, se los debe de realizar al momento de responder a la demanda, dentro de estos tres parámetros, el titular del nombre de dominio sólo deberá probar uno de ellos para que se constituya demostrado su legítimo interés.

### **5.3.2 Función del grupo administrativo de expertos**

El grupo administrativo de expertos se compone de una o tres personas independientes e imparciales nombradas por el proveedor de servicios de solución de controversias que ha sido seleccionado para administrar la controversia de conformidad con la Política uniforme y el Reglamento de la Política uniforme. El grupo administrativo de expertos es independiente del proveedor de servicios de solución de controversias, de la ICANN, de los registradores interesados y de las partes.

El grupo administrativo de expertos se nombra después de la presentación del escrito de contestación, en caso de que se haya efectuado este último, o una vez que haya finalizado el plazo de presentación del escrito de contestación.

En caso de que se trate de un procedimiento administrativo con participación de un grupo de expertos compuesto por un único miembro, el Centro de la OMPI hará lo posible con el fin de nombrar el grupo administrativo de expertos en el plazo de cinco días a partir de la presentación del escrito de contestación o de la fecha límite para su presentación. En el caso de un grupo administrativo de expertos compuesto por tres miembros, normalmente el Centro de la OMPI nombrará el grupo en el plazo de 15 días a partir de la presentación del escrito de contestación o de la fecha límite para su presentación<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#e3>

Es importante mencionar que existe una tasa de 1500 dólares de los Estados Unidos para una demanda presentada ante el Centro de la OMPI que abarque de uno a cinco nombres de dominio y que haya de ser resuelta por un grupo de expertos compuesto por un único miembro y una tasa de 4000 dólares de los Estados Unidos para una demanda que haya de ser resuelta por un grupo de expertos compuesto por tres miembros.

### **5.3.3 Efectos de una resolución favorable al titular de la marca.**

Una vez obtenida una resolución favorable, el efecto que esta produce es la cancelación del nombre de dominio o la cesión al demandante del registro del nombre de dominio. De darse el caso contrario, es decir, que esta sea favorable al titular del nombre de dominio, éste mantendrá su titularidad y no procederá por ende, la cancelación o el traspaso de dicho nombre de dominio al titular de la marca.

Es importante mencionar que en la resolución el grupo administrativo de expertos no está habilitado para otorgar compensaciones monetarias ni dictar que se sufraguen los costos relacionados con los abogados.

Cabe mencionar, que durante el procedimiento administrativo, el titular del nombre de dominio no puede ceder su registro del nombre de dominio a otro titular, y tampoco podrá transmitir su registro del nombre de dominio a otro registrador.

### **5.3.4 Efectos de los procedimientos judiciales.**

Si se inician procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el grupo de expertos estará facultado para

decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolución.

Siempre que una parte inicie procedimientos judiciales durante el período de resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, deberá notificará inmediatamente al grupo de expertos y al proveedor.

### **5.3.5 Jurisdicción del registrador o de la otra parte**

Como se determina en el Reglamento de la Política uniforme, se entenderá por jurisdicción del registrador o de la otra parte la competencia judicial en a) la oficina principal del registrador (siempre y cuando el titular del nombre de dominio se haya sometido en el acuerdo de registro a esa jurisdicción para la determinación de controversias relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma) o b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de dominio en la base de datos "Whois" del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor de servicios de solución de controversias<sup>73</sup>

### **5.3.6 Procedimientos judiciales.**

El procedimiento administrativo contemplado en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio es una de las vías para lograr la solución de conflictos que puedan suscitarse, pero paralelamente puede existir y existe en algunos países un trámite paralelo y especial que cumpla con el mismo tipo o a su

---

<sup>73</sup> <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#f6>

vez contemple nuevas posibilidades de conflictos que no se encuentren tipificados en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombre dominio.

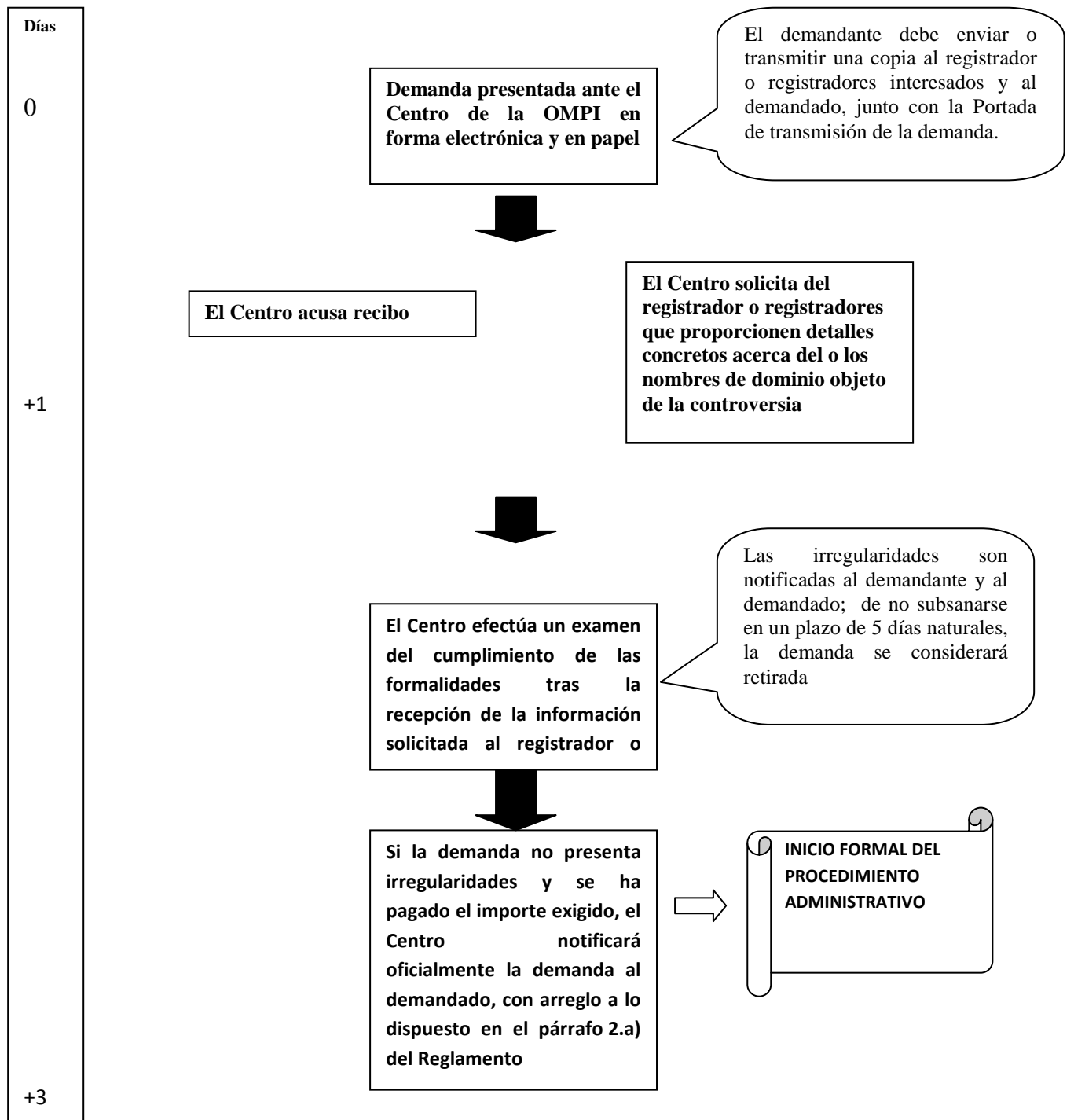
Tanto es así, que en la misma política uniforme de solución de controversias, en su numeral cuatro literal k señala lo siguiente:

*"El procedimiento administrativo no impedirá que el demandante someta la controversia aún tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión."*

A su vez el numeral cinco de la política uniforme de solución de controversias, manifiesta claramente que sí existiere controversias distintas a las contempladas en dicho instrumento, tanto la parte actora como la demandada deberán resolverlo entre ellos, o a través de una acción ante los tribunales u otro procedimiento que puede estar disponible, respecto a este tema la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio Numeral 5 menciona lo siguiente.

*"Las demás controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se resolverán entre usted y dicha parte mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible."*

## 5.4 CUADRO DEL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

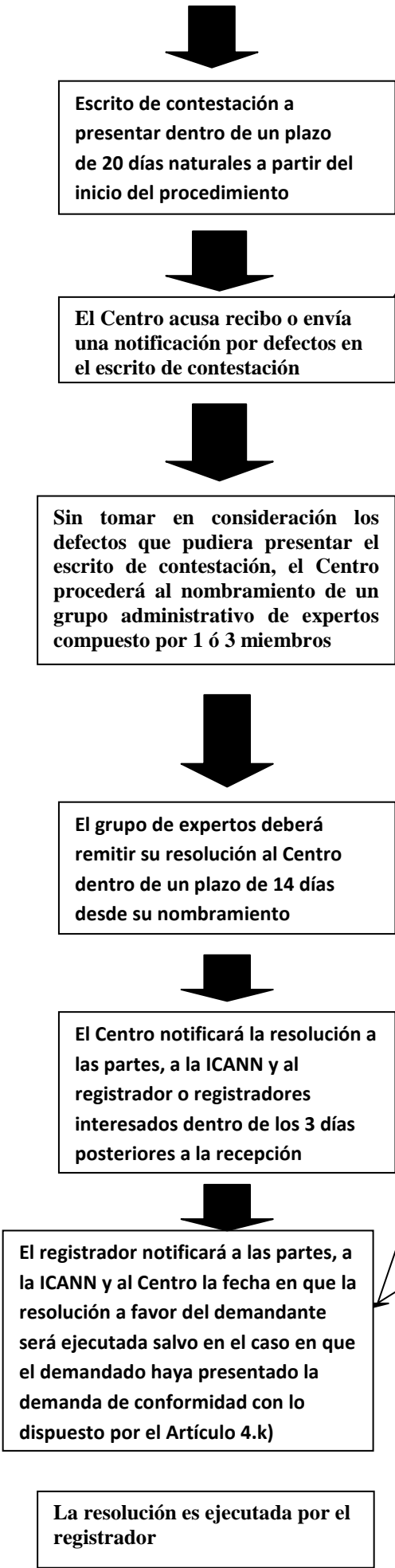


+20

+5 a

+15

+14



Envío automático de una notificación si no se presenta el escrito de contestación dentro del plazo; quedará a la discreción del grupo de expertos la consideración de las contestaciones presentadas fuera de plazo.

En el caso de que tanto el demandante como el demandado elijan un grupo de expertos compuesto por un solo miembro, el Centro procederá a su nombramiento a partir de su lista publicada. En el caso de que tanto el demandante como el demandado elijan un grupo de expertos compuesto por 3 miembros, el Centro nombrará un grupo administrativo de expertos compuesto por 3 miembros. En tal caso, el Centro intentará proceder al nombramiento de uno de los tres candidatos designados por el demandante y de uno de los tres candidatos designados por el demandado. El Presidente de un grupo de expertos compuesto por tres personas se nombrará tomando en consideración las preferencias de las partes.

De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4.k) de la Política, el registrador deberá ejecutar una resolución a favor del demandante después de los 10 días siguientes a la recepción, salvo que dicho registrador reciba del demandado documentación oficial de la que se desprenda la incoación de un proceso contra el demandante con arreglo a la jurisdicción del registrador o de la otra parte. El registrador no tomará medida alguna hasta recibir prueba suficiente de que el asunto ha sido resuelto, la causa sobreseída o la demanda retirada, o la copia de una orden dictada por un tribunal por la que se sobresee la causa o se deniegue al demandado el derecho a usar el nombre de dominio.

## CAPÍTULO VI

### PROPUESTA DE LEY

#### 6.1 JUSTIFICACIÓN PARA LA PROPUESTA

Una vez analizado, las diferentes formas, que existen en la actualidad para resolver los conflictos entre dos nombres de dominio y las marcas, se ve claramente, que la Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de nombres de dominio, no abarca todas las posibilidades o controversias que puedan suscitarse, por lo que, es necesario que el Estado Ecuatoriano adopte una legislación que permita, a través de un trámite administrativo interno, lograr la resolución de conflictos entre nombres de dominio y las marcas, ya que, en la actual Ley de Propiedad Intelectual nada se regula sobre el tema, y la Decisión Andina 486, se limita proteger a las marcas notoriamente conocidas, dejando sin protección a aquellas que no gozan de notoriedad, aclarando que como se he mencionado en los capítulos anteriores que el Artículo 233 de la Decisión Andina 486 prácticamente no es funcional por lo que ha quedado como un articulo meramente declarativo.

Por todo lo antes mencionado y estudiado en los capítulos anteriores, se considerado necesario agregar un capítulo, a la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, el cual permita una resolución de las controversias suscitadas entre las marcas y los nombres de

dominio, a través de un procedimiento administrativo interno, que permita la protección territorial de las marcas registradas en el Ecuador, de ser el caso, la cancelación del nombre de dominio, o a su vez la transferencia del nombre de dominio al titular de la marca, permitiendo también, que dentro del trámite administrativo interno, el titular de la marca, pueda pedir medidas cautelares y si fuera del caso que se dicte en la misma resolución la indemnización de daños y perjuicios, posibilidad que no se contempla en la Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de nombres de dominio.

Este trámite administrativo según la propuesta que se propone a continuación será llevado a cabo por la autoridad competente en materia de Propiedad Intelectual que en el Ecuador es, El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de una Comisión de Expertos en materia de nombres de Dominio y marcas del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, los cuales al ser una comisión especializada, generan imparcialidad y confianza en el proceso administrativo.

## 6.2 PROPUESTA

### CAPITULO

#### De los Nombres de Dominio.

#### Sección Primera

#### Disposiciones Generales.

**Art.1 Definición.-** Se entiende por nombre de dominio a la parte de una dirección de Internet que indica el domicilio de un servidor particular que podría contener un sitio o al que puede enviarse un correo electrónico. Cada nombre de dominio está formado por

cualquier denominación organizada, al menos, en dos niveles. Los niveles se identifican contando de derecha a izquierda y se separan por puntos.

**Art. 2 Entidad oficial de registro.-** El NIC es en el Ecuador, la entidad oficial de registro de nombres de dominios tanto de los dominios de nivel .ec y de subdominios como .com.ec , net.ec , info.ec , org.ec y demás dominios cuya terminación sean la .ec.

**Art. 3 Titular.-** Se considera titular de un Nombre de Dominio a una persona natural o jurídica que ha obtenido el registro de su nombre de dominio, de una entidad oficial de registro aprobada por la ICANN.

**Art.-4 Derecho.-** El registro de un nombre de dominio, ante una entidad oficial de registro aprobada por la ICANN, concede a su titular el uso exclusivo de la descripción alfa numérica, que la diferencia del resto, y le permite ser identificado por los diversos servidores que estén bajo el protocolo IP.

**Art.-5 Buena Fe.-** Para que el registro de un nombre de dominio sea considerado como legítimo, deberá ser obtenido de buena fe, la falta de buena fe por parte del solicitante que ha obtenido el registro, hará presumir que carece de legítimo interés su derecho sobre el nombre de dominio.

Sin perjuicio de lo mencionado en el inciso primero de este artículo, la falta de legítimo interés sobre un nombre de dominio constituirá un acto de competencia desleal.

**Art. 6 Comisión de Expertos.-** Es competente La Comisión de Expertos del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Para conocer toda controversia suscitada entre un titular de una marca, registrada en el Ecuador, con un titular de un nombre de dominio que haya registrado su nombre de dominio en el Ecuador o en otro país.

**Art. 7.- Casos de Controversias.-** Se considera que existe un conflicto cuando el titular de un Nombre de Dominio:

- a. Lo utiliza con mala fe.
- b. Lo utiliza para realizar actos de competencia desleal.
- c. Cuando el nombre de dominio es igual o similar a una marca, registrada en el Ecuador.
- d. Cuando cree confusión en el consumidor sobre los bienes y servicios que identifica la marca registrada en el Ecuador.
- e. Y todos los demás casos en los que el reclamante pueda demostrar de manera notoria actos de competencia desleal o la falta de interés legítimo o buena fe.

En todo lo correspondiente para determinar la competencia desleal se estará a las disposiciones contenida en el Libro IV de esta misma ley.

**Art.-8 Normas Aplicables.-** Las normas aplicables para la solución de controversias contenidas en el artículo 7 serán las contenidas en la Ley de Propiedad Intelectual, en la Decisión 486, y la que conste en tratados Internacionales vigentes y ratificados por el Ecuador.

## Sección Segunda

### Del Procedimiento Administrativo Para Controversias.

**Art. 9 Reclamo.-** A través del modelo obligatorio de solicitud otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para controversias respecto a un nombre de dominio, toda persona natural o jurídica que sea titular de una marca, registrada en el

Ecuador, podrá presentar ante la Comisión de expertos sobre Nombres de Dominio, su reclamo, siempre que el conflicto sea de uno de los que se contemplan en el artículo 7.

**Art.10 Oportunidad del Reclamo.-** El titular de una marca, registrada en el Ecuador, puede iniciar el procedimiento administrativo en cualquier momento.

**Art. 11 Requisitos.-** para poder ser aceptada a trámite la solicitud de reclamo, deberá constar claramente:

- Nombres, apellidos, cédula del solicitante.
- El nombre de Dominio materia del conflicto y el nombre del registrador
- Estar comprendido dentro de uno de los casos del artículo 7.
- Fundamentos de Hecho y de Derecho.
- Petición Concreta
- Copia certificada de los títulos que acreditan su derecho sobre la marca o nombre comercial.
- Señalar dirección y lugar para recibir Notificaciones.
- Nombramiento del representante Legal en los casos de personas Jurídicas.
- Firma del Titular del Derecho y de su abogado.
- Si llegare a faltar uno de estos requisitos no se aceptará a trámite dicha solicitud de reclamo.

**Art.- 12 Medidas Cautelares.-** Si el reclamante, adjuntare pruebas a su solicitud de reclamo que logren demostrar con indicios claros la mala fe o actos de competencia desleal y que a consecuencia de ello le ha traído perjuicios económicos y que a discreción de la Comisión de Expertos en Materia de Nombres de Dominio lo

consideren así, el reclamante podrá solicitar el bloqueo del Nombre de Dominio en todo el territorial nacional, por todo el tiempo que dure el procedimiento administrativo.

En el caso de la las marcas notorias, el titular podrá pedir el bloqueo del nombre de dominio en todo el territorio nacional sin necesidad de adjuntar prueba alguna, y por el solo hecho de que un nombre de dominio sea igual o similar a la marca notoriamente conocida, por todo el tiempo que dure el procedimiento administrativo.

**Art.- 13.- Aceptación de la Solicitud del Reclamo.-** Una vez aceptado la solicitud de Reclamo por la autoridad competente, ésta notificara al Registrador en los 2 días hábiles siguientes contados desde la fecha de aceptación de la solicitud.

**Art. 14.- Notificación al titular.-** Una vez notificado el Registrador este procederá a notificar al Titular del Registro del Nombre de Dominio en el plazo de 2 días hábiles contados desde que el Registrador fue notificado por la Comisión de Expertos en Materia de Nombres de Dominio.

El Titular del Registro del Nombre de Dominio una vez notificado tendrá 4 días hábiles contados a partir de la notificación para contestar lo planteado en el reclamo, en caso de no contestar al reclamo se lo declarará en rebeldía.

El Titular del Registro del Nombre de Dominio podrá contestar por vía electrónica a la autoridad competente, siempre que el mensaje de datos tenga una firma electrónica válida según a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador.

Así Mismo el Titular del Registro del Nombre de Dominio podrá fijar domicilio judicial electrónico siempre que cumpla con lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del Ecuador.

**Art. 15 Fase Conciliatoria.-** Terminado el plazo para la contestación, a los dos días siguientes se llevará a cabo una audiencia de conciliación, en la cual si se llegare a un acuerdo, se dará por terminado el procedimiento administrativo.

**Art. 16 Fase de Prueba.-** Concluida la fase conciliadora y solo a petición de una de las partes se podrá pedir la etapa a prueba que no excederá de 3 días.

**Art. 17 Resolución.-** El consejo de expertos en materia de Nombres de dominio una vez cumplido todo el procedimiento respectivo, dictará una resolución, la cual de ser favorable, para el titular del derecho de propiedad Industrial, implicara, la cancelación del nombre de dominio, o la transferencia del nombre de dominio a su favor.

Si el consejo de expertos en materia de Nombres de dominio, considera que el titular del registro del nombre del dominio ha perjudicado la actividad económica del reclamante, podrá condenarlo a que indemnice a este los perjuicios a que hubiera lugar.

Si titular del registro del nombre del dominio hubiera probado su buena fe, su legítimo interés y la falta de existencia de actos de competencia desleal, y probado aquello así lo entendiera el consejo de expertos en materia de Nombres de dominio, se denegará el reclamo y no procederá la cancelación ni la transferencia del nombre de dominio, y cesará de forma inmediata cualquier medida cautelar.

**Art.-18 Orden de Cancelación.-** Una vez que la resolución este en firme o ejecutoriada, el consejo de expertos en materia de Nombres de dominio enviará la

Resolución a la Entidad oficial de registro para que esta en el plazo de 48 horas cumpla con lo ordenado en la resolución.

Si la Entidad de registro fuere alguna que de las que no están dentro del territorio nacional, el consejo de expertos en materia de Nombres de dominio a través del Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual enviará a la Internet Corporation For Assigned Names And Numbers ICANN la Resolución, para que esta sea la encargada de ordenar a la Entidad Registradora lo dispuesto en la resolución.

**Art.19 Recurso.-** Contra las Resoluciones emitidas por el Consejo de Expertos en Materia de Nombres de Dominio, sólo cabe el recurso de apelación, el cual será resuelto en el plazo de 3 días por el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. El efecto de este recurso será devolutivo y suspensivo.

**Art.- 20 Prohibición.-** Durante el procedimiento administrativo, el titular del nombre de dominio no puede ceder su registro del nombre de dominio a otro titular, y tampoco podrá transmitir su registro del nombre de dominio a otro registrador.

**Art.- 21 Caso especial.-** De no poder llevarse a cabo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 18, y previo dictamen de la ICANN, en la cual se niegue la ejecución de la resolución, El Consejo de Expertos en Materia de Nombres de Dominio, procederá a ordenar a la entidad competente en materia de nombres de dominio, que se proceda de forma inmediata al bloqueo del Nombre de Dominio en todo el Territorio Nacional.

## CAPÍTULO VII

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

#### 7.1 CONCLUSIONES.

- El origen como tal de los nombres de dominio, se encuentra a partir del desarrollo de lo que hoy conocemos como la Internet; La Internet no es más que el conjunto de redes y ruteadores que utilizan el protocolo TCP/IP y que funcionan como una sola y gran red.
- El Internet a través de su sistema de redes logró romper las fronteras de los países cambiando así la mentalidad humana, llevándola hacia una idea de globalización, en donde el conocimiento, la información se vuelve accesible a casi todas las personas que posean u ordenador y acceso a la red.
- El nombre de dominio, dentro del Internet, juega un papel fundamental ya que nos permite ingresar a un sitio web determinado, gracias a los nombres de dominio se puede estructurar la información, se la puede almacenar ordenadamente, y se la puede buscar y acceder fácilmente.
- A un nombre de dominio según la doctrina se lo puede definir como el nombre nemotécnico que se le asigna a una dirección IP, que sirve como medio de localización de un sitio web en Internet. En sí el nombre de dominio es un

conjunto de dígitos (integrado por signos, letras, palabras o números), que sirven para identificar las diferentes personas e instituciones (conocidas como usuarios) que operan en la Red Internet.

- Los dominios pueden ser de primer nivel ("Top Level Domains" -TLD-), pueden ser genéricos (entre ellos ".com", ".net") y territoriales o de código de país (ej. ".EU", ".at"; ".be", ".ec"). o pueden ser de segundo nivel los cuales van a identificar al sitio web dentro de la Internet y son los que generan conflictos con los signos distintivos y especialmente con las marcas.
- Tanto la marca como el nombre de dominio son objetos inmateriales y susceptibles de valoración y transferencia.
- En un nombre de dominio no existe contrato de propiedad como tal, sino una autorización de uso para intervenir en la red de internet. Lo cual no implica la concesión de un derecho de Propiedad Industrial
- Los nombres de dominio son algo más técnico derivado de su propia naturaleza, pero pueden tener a su vez una gran potencialidad para adquirir distintividad en el mercado y es por ello que estos pueden generar conflictos son signos distintivos.
- Los nombres de dominio por su naturaleza, tienen la característica de extraterritorialidad, por lo que, en términos generales, los conflictos que puedan suscitarse deben ser atendidos por el derecho internacional privado
- Los registradores de nombres de dominio, mal llamados órganos de registro, son aquellas instituciones de carácter privado, que están 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 NIC es en el Ecuador, es la entidad oficial de registro de nombres de dominios tanto de los dominios de nivel .ec y de subdominios que vayan acompañados del .ec
  
- La ICANN es la Organización que tiene como objetivo administrar y regular los nombres de dominio (NsD) dentro de la red. Es una organización sin fines de lucro y de beneficio público. Su oficina principal está en el Estado de California de los Estados Unidos de América.
  
- La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, es la normativa que adoptó la ICANN con colaboración de la OMPI, para evitar que existan registros abusivos y controlar de esta manera la extorsión que antes había por parte de los titulares de los nombres de dominio contra los titulares de las marcas.
  
- La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, no contempla todas las posibilidades de conflictos, por lo que deja abierta la posibilidad, de que cada Estado adopte en sus legislaciones, formas para solucionar tanto los conflictos que contempla la política uniforme como los que aquella ha dejado de contemplar.
  
- La carga de la prueba constituye el poder demostrar los tres requisitos que pide La Política Uniforme Resolución de Controversias en materia de nombres de dominio por regla general siempre corresponde al demandante.

- En el Procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presente cada uno de los tres requisitos que pide La Política Uniforme Resolución de Controversias, la falta de uno de ellos implica que cree la presunción de buena fe del titular del nombre de dominio.
- Los conflictos se producen en términos generales entre las marcas denominativas con los nombres de dominio de segundo nivel.
- En la legislación ecuatoriana no existe, normativa concreta que regule el conflicto entre marcas y nombres de dominio, pero en la Decisión Andina 486 que trata sobre el régimen de Propiedad Industrial, existe un solo artículo en el cual, se hace una leve referencia al sistema de protección que tendría un signo distintivo notoriamente conocido en contra del titular del nombre de dominio.
- Al no existir legislación ecuatoriana concreta que regule el conflicto entre marcas y nombres de dominio, quedan en indefensión los titulares de marcas registradas en el Ecuador, en especial, aquellos titulares de marcas, que son parte de la clase media ecuatoriana, los cuales, por diversas circunstancias entre ellas el plano económico, no podrían acceder al procedimiento de La Política Uniforme Resolución de Controversias, que bordea entre los 1500 a 4000 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
- Cada día se registran cientos y cientos de nombres de dominio que puede ser similar o igual a los signos distintivos, algunos de buena fe y otros de mala fe por lo que, es indispensable conocer las formas de resolver los conflictos y sobre todo para los casos que no podía ser contemplados en la normativa internacional.

## 7.2 RECOMENDACIONES:

- Es necesario implementar, la divulgación del sistema de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio a nivel nacional, para que quien crea tener un mejor derecho y se ve afectada por el registro de un nombre de dominio, sepa cómo defenderse.
- Proceder a agregar un capítulo, en la Ley de Propiedad Intelectual, que regule los conflictos presentes y futuros que puedan darse entre el titular del registro de un nombre de dominio, con el titular de una marca registrada en el Ecuador.
- Integrar las bases de datos internacionales donde consta todos los nombres de dominios registrados, con la base de datos que maneja el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.
- Celebrar un convenio entre el Estado ecuatoriano y la ICANN de cooperación mutua en materia del registro de nombres de dominio, con el fin de obtener información cruzada, que permita establecer con mejores parámetros la mala fe o buena fe del titular del registro de un nombre de Dominio.
- Proceder a agregar un capítulo en la Decisión 486 que regule los conflictos entre nombres de dominio y las marcas.
- Crear un comité de expertos en materia de nombres de dominio, para que sea el órgano encargado de llevar a cabo los procedimientos administrativos internos.
- Integrar al NIC.EC con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, para así manejar las bases de datos de nombres de dominio territoriales registrados,

de tal manera que el NIC.EC puede alertar a los titulares de marcas en el Ecuador, posibles registros de nombres que sean iguales o similares a marcas registradas en el Ecuador.

- Crear un procedimiento interno administrativo que contemple la mayoría de casos que puedan generar un conflicto entre un nombre de dominio y una marca, el cual sea rápido y eficiente y que pueda brindar a las marcas registradas en el Ecuador una protección territorial sino se pudiere obtener una protección internacional.

## BIBLIOGRAFÍA

### LIBROS CONSULTADOS.

- ✓ BARZALLO, José Luis, La propiedad intelectual en Internet, Primera Edición ED, Ediciones Legales, Quito, 2005.
- ✓ BECERRA RAMÍREZ, Manuel, La Propiedad Intelectual en Transformación, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, Primera edición: 2004
- ✓ CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989.
- ✓ CEPAL. “Políticas públicas para el desarrollo de sociedades de información en América Latina y el Caribe”. LC/W.19. CEPAL. Santiago de Chile, Junio del 2005.
- ✓ CRAINER, Stuart, The real Power of Brands. Edit, Eresma&Celeste Ediciones. 1995
- ✓ CRUMLISH, Christian. Diccionario de Internet Bilingüe, Editorial Mc Graw Hill. 1996
- ✓ DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989.
- ✓ DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995.
- ✓ FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas. Ed, Montecorvo, Primera Edición , España 1984.
- ✓ HILBERT, Martin. “Building an Information Society: A Latin American and Caribbean Perspective”. CEPAL. Chile, Enero 2003.
- ✓ LLANEZA, Paloma. “Internet y comunicaciones digitales”. Editorial Aranzadi. España, 2000.

- ✓ MANDAKOVIC FALCONI, Sasha, Tesis, Naturaleza Jurídica de los nombres de dominio y su relación con los signos distintivos, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia.
- ✓ OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo-Perrot, Primera Edición, Buenos Aires, 1995.
- ✓ PALACIOS MEJÍA, Hugo y Rodríguez Zurriago, Omar. “Análisis del Dominio “.COM” en Internet, y su administración, en el derecho colombiano. En: Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones. Editorial Legis. Bogota, 2002
- ✓ PACHÓN MUÑOZ, Manuel. Protección de los derechos de la propiedad industrial. Editorial Temis. Bogotá 1986.
- ✓ RONDÓN DE SANZO, Hildegart. Patentes y signos distintivos. Universidad central de Venezuela. Caracas 1968.
- ✓ RIOS RUIZ, Wilson Rafael. Jurisdicción, competencia y legislación aplicable para conocer los conflictos derivados de las infracciones a la propiedad intelectual en la red (internet), internet, comercio electrónico & telecomunicaciones, editado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y Legis S.A., 1º edición 2002.
- ✓ SMALL, Harry. Dispute Prevention and Resolution. International Federation Of Computer Law Associations 2004 Conference. “ Contemporary Issues in Global IT Law. Keble. College, Oxford, UK. 8, 9 July 2004
- ✓ VIBES, Federico P. “El Nombre Dominio de Internet” Ed. La Ley. Buenos Aires. 2003

## REVISTAS ELECTRÓNICAS Y DOCUMENTOS EN LÍNEA

- ✓ Aguirre, Fanny. “*Tratamiento de los Signos Notoriamente Conocidos y el Registro de Nombres de Dominio en la Decisión 486*”. AR-RDI. [Online]: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=614>
- ✓ 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>.

- ✓ El boletín de los nombres de dominio No. 8 del 1 de septiembre de 1998.  
<http://www.dominiuris.com>.
- ✓ FROOMKIN, Michael. Wrong Turn in Cyberspace: using ICANN to Route Around the APA b34 and the Constitution, Reporte Duke Law Review. Vol. 50:17.2000.
- ✓ 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>
- ✓ Iriarte Ahon, Erick Américo, En el Nombre del Dominio: Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio, Online, [http://www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaredi/img\\_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/iriarte\\_1.pdf](http://www.alfa-redi.com/apc-aa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/iriarte_1.pdf)
- ✓ IMBROGNO, Andrea INTERNET: Camino hacia un derecho globalizado. Puede consultarse en: <http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/article/viewFile/53/50>
- ✓ Salgueiro, José Ovidio. “*Nombres de Dominio y Marcas: Dos sistemas de identificación con funciones similares pero claramente diferenciados entre sí*”. AR-RDI. [Online]: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=609>
- ✓ PLAZA PENADÉS, Javier, La protección de los nombre de dominio en Internet: El informe final de la OMPI y la necesidad de una normativa adecuada, [Revista de Derecho vLex \(Enero 2000\)](#)
- ✓ Proceso 09-IP-2009 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- ✓ Proceso 020-IP-2009 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- ✓ Proceso 55-IP-2002, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
- ✓ Caso OMPI No. D2003-0815 CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI
- ✓ Caso OMPI No DEC2007 – 0001 CENTRO DE ARBITRAJE Y Mediación DE LA OMPI

## NORMATIVA CONSULTADA

- ✓ Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

- ✓ Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio.
- ✓ Reglamento Adicional de la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio.
- ✓ Régimen común sobre Propiedad Industrial Decisión del Acuerdo de Cartagena 486.
- ✓ Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador

## **PÁGINAS WEB CONSULTADAS**

<http://www.ati.es>.

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

<http://www.alfa-redi.org/>

<http://www.vlex.com>

<http://www.domiuris.com>

<http://www.cern.ch>.

<http://www.interdomain.org>

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

<http://www.nic.ec/info/formasdepago.htm>

<http://www.nic.ec/>

<http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/Dominios.pdf>

<http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#e3>

<http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#f6>

## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	27
CAPITULO I.....	29
BASE CONCEPTUAL Y APROXIMACIÓN TÉCNICA .....	29
1.1 HISTORIA DE LA INTERNET.....	29
1.1.1 Primera Etapa de la Internet. ....	29
1.1.2 Desarrollo de la internet. ....	31
1.1.3 La red y su universalización.....	31
1.2 LA INTERNET.....	32
1.2.1 La red de cobertura mundial “world wide web” .....	33
1.2.2 El sistema de nombres de dominio dns y las direcciones ip .....	34
1.2.3 Definición de nombre de dominio.....	35
1.3 LA "ICANN" INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS .....	36
1.3.1 El proceso de la organización mundial de la propiedad intelectual OMPI....	42
CAPITULO II.....	51
NOMBRES DE DOMINIO.....	51
2.1 DOMINIOS DE PRIMER NIVEL O DE NIVEL SUPERIOR.....	52
2.1.2 Dominios territoriales.....	53
2.1.3 Dominios de segundo nivel y sus niveles.....	54
2.1.4 Dominios restringidos y dominios abiertos.....	54
2.4 EL NIC EN ECUADOR .....	56
2.4.1 Tipos de registros en el NIC.EC.....	57

2.5 LA DECISIÓN ANDINA 486.....	59
CAPITULO III .....	62
MARCAS .....	62
3.1 DEFINICIÓN.....	62
3.1.1 Principales funciones de las marca.....	63
3.1.2 Principales principios del derecho de marcas. ....	65
3.1.3 Tipos de marcas.....	67
3.2 CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. ....	70
3.2.1 Tipos de similitud.....	70
3.2.2 Reglas para realizar el cotejo marcario. ....	71
CAPITULO IV .....	73
CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS.....	73
4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	73
4.1.1 En su Presentación .....	73
4.1.2 Como Bienes inmateriales.....	74
4.1.3 En cuanto al Derecho que se Adquiere. ....	74
4.1.4 Con respecto a la distinción de bienes y servicios en el mercado.....	74
4.1.5 La Extraterritorialidad.....	75
4.1.6 Como bienes únicos exclusivos.....	76
4.2 TIPOS DE CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS SEGÚN LA DOCTRINA .....	76
4.2.1 Conflictos derivados por Apropiaciones del nombre de dominio.....	76
4.2.2 Conflictos derivados por Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio.....	77
4.2.3 Conflictos derivados de Coincidencias fortuitas.....	77
4.3 OTROS TIPOS DE CONFLICTOS .....	78
4.3.1 Conflictos entre marcas de fama o renombre mundial con los nombres de dominio.....	78

4.3.2 Conflictos entre marcas que no gozan de notoriedad con los nombres de dominio.....	82
CAPÍTULO V .....	85
LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO. ....	85
5.1.1 Ciberocupación o registro abusivo.....	86
5.1.2 Usos de mala fe respecto a las marcas. ....	86
5.2 VENTAJAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO:.....	87
5.2.1 Plazos para interponer acciones dentro del procedimiento administrativo y plazos para su decisión definitiva.....	89
5.2.2 Etapas del procedimiento: .....	89
5.2.3 Presentación de la demanda y órgano que lo recepta.....	89
5.3 REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA ICANN .....	90
5.3.1 El legítimo interés sobre un nombre de dominio según el procedimiento administrativo.....	92
5.3.2 Función del grupo administrativo de expertos .....	93
5.3.3 Efectos de una resolución favorable al titular de la marca.....	94
5.3.4 Efectos de los procedimientos judiciales. ....	94
5.3.5 Jurisdicción del registrador o de la otra parte .....	95
5.3.6 Procedimientos judiciales.....	95
5.4 CUADRO DEL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO .....	97
CAPÍTULO VI .....	99
PROPUESTA DE LEY .....	99
6.1 JUSTIFICACIÓN PARA LA PROPUESTA .....	99
6.2 PROPUESTA.....	100
CAPÍTULO VII.....	107
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ....	107

7.1 CONCLUSIONES.....	107
7.2 RECOMENDACIONES:.....	111
BIBLIOGRAFÍA.....	113
ANEXOS	