

Resumen Ejecutivo.

El nacimiento de la Internet, a finales de los sesentas creado en sus principios como un sistema de transmisión de información para fines militares conocido como ARPANET, llegó a consolidarse en el año de 1985, dando como resultado la unión de infinidad de redes pequeñas conectadas entre sí, a esta súper autopista de la información y transmisión de datos se la llamó la Internet, la cual es hoy en día aquella que permite lograr la comunicación entre ordenadores de todo el mundo, logrando así la trasmisión de información sea escrita, en audio y en video.

Esta red de cobertura mundial trabaja a través de direcciones IP las cuales son números únicos mundiales, que permite que varios computadores se encuentren unos con otros; en los comienzos de esta red de cobertura mundial, para dirigirse a un sitio web o a su vez encontrar a un computador que se encuentre dentro de la red de la Internet, era necesario escribir direcciones IP de varios números, (un ejemplo sería 124.5217.128.7414.785), pero con la llegada del sistema de nombres de dominio DNS, se dejó atrás el sistema de escribir varios números, para pasar al sistema de escribir nombres de dominio, los cuales son palabras o conjuntos de palabras, signos o números que hacen relación al sitio web buscado, en sí, la función del sistema de nombres de dominio, consiste en traducir, el nombre de dominio a direcciones IP, logrando así transmitir información a través de la red.

Una vez consolidado el sistema de nombres de dominio, estos se dividen en dos grandes grupos, aquellos conocidos como los de primer nivel tales como ".com; : .net;

.org" entre otros, y los de segundo nivel, que en sí son en la mayoría denominaciones, así tendríamos como ejemplo en el nombre de dominio del diario el comercio de Ecuador el cuál es "www.elcomercio.com", que el nombre de dominio de segundo nivel sería "elcomercio".

Al crecer de forma acelerada la red de la Internet, las grandes empresas vieron en ella la posibilidad de expandir sus negocios a través de la web, y es así, que las grandes empresas que eran titulares de marcas registradas, utilizaron estas marcas denominativas, como nombres de dominio, y a su vez, personas naturales registraron nombres de dominio similares o iguales a marcas registradas, es así, que empezó la existencia de conflictos entre los nombres de dominio con las marcas.

El conflicto entre nombres de dominio y las marcas dentro de la gran red que es la Internet, en un principio estuvo fuera de control, los titulares de marcas registradas, fueron víctimas de extorsiones por parte de personas que habían registrado nombres de dominio iguales o similares a marcas ya registradas, por lo que dichas personas exigían el pago de cuantiosas cantidades de dinero a los titulares de marcas por la transferencia del nombre de dominio que era igual o similar a su marca registrada. El sistema de extorsiones, actos de competencia desleal entre otros siguió hasta la constitución de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números ICANN

En el año de 1998 se llevó a cabo la convención constitucional de la Internet en la cual se creó La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números ICANN por sus siglas en inglés, la ICANN está formalmente organizada como una corporación sin fines de lucro y de utilidad pública, la cual tiene como funciones la organización que opera a nivel internacional, la responsabilidad de asignar las direcciones del protocolo IP, y de los identificadores de protocolo, también de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del sistema de servidores raíz.

La organización a nivel internacional, consistió en dar el sistema de registro de nombres de dominio a diferentes organismos, que cumplan con el proceso de acreditación para registradores dados por la ICANN, es así, que en el Ecuador el organismo competente para registrar los nombres de dominio que tengan la terminación ".ec" es el NIC.EC.

Por pedido del gobierno de los Estados Unidos, la ICANN trabajó con la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) sobre el conflicto existente entre nombres de dominio con las marcas registradas, en especial, teniendo muy en cuenta, aquellas marcas notoriamente conocidas.

En sí la OMPI realizó un informe, en el cual hace una serie de recomendaciones para evitar conflictos que puedan darse entre los nombres de dominio con las marcas , entre las principales recomendaciones, que posteriormente serán recogidas en casi su totalidad por la ICANN están, la creación de un procedimiento uniforme para la resolución de controversias, el otorgamiento de protección especial para las marcas consideradas como notorias, y la existencia de un contrato electrónico o a su vez un contrato escrito en papel, entre el titular del nombre de dominio con el registrador en donde conste claramente, las condiciones en las que se celebre contrato.

El problema entre nombres de dominio con las marcas que analizó la OMPI, se centra exclusivamente respecto a los nombres de dominio de segundo nivel y las marcas denominativas, por ser aquellas que utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integra un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Es así, que el conflicto se centra entre las marcas denominativas que en sí están constituidas por palabras o combinación de palabras y los nombres de dominio de segundo nivel que la mayoría de los casos son también denominaciones.

El conflicto se produce, puesto que, tanto marcas como nombres de dominio pueden compartir características similares, tal es el caso en que un nombre de dominio distingue bienes y servicios en el mercado, asemejándose así, a la función distintiva que tienen las marcas, la cual consiste en distinguir un producto o un servicio de otros dentro del mercado, respecto a las marcas la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador en su artículo 194 que define la marca como:

"Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado."

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.

Podrían en algunos casos ser considerados como marcas propias de los productos o servicios que se ofrecen en La Internet.

Los principales conflictos que analizaron la ICANN y la OMPI entre otros fueron los conflictos derivados por Apropiaciones del nombre de dominio, los conflictos derivados por Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio y los conflictos derivados de coincidencias fortuitas.

Los Conflictos derivados por Apropiaciones del nombre de dominio se producen 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.

Por otro lado los Conflictos derivados por Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio 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.

A su vez los 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, por lo que, no cabe indemnización de perjuicios contra los titulares de buena fe de los nombres de dominio.

Una vez que la OMPI con la ICANN analizó los principales conflictos, la ICANN tomó la recomendación de la OMPI de crear un procedimiento administrativo, el cual se llama la “Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” , La Política contempla un procedimiento alternativo de resolución de disputas, el que siguiendo con su denominación resulta como una alternativa jurídica a la problemática judicial existente, este procedimiento tiene como ámbito de aplicación en sentido general dos aspectos los cuales son:

- Ciberocupación o registro abusivo.
- Usos de mala fe respecto a las marcas

Dentro de la ciberocupación o registro abusivo se limita sólo 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:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante, o que el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, o que el nombre de dominio haya sido registrado o sea utilizado con evidente mala fe.

Respecto a los usos de mala fe respecto a las marcas se considera a) la 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, b) 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, c) 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, y d) el obtener el registro del nombre de dominio con el fin de perturbar los negocios de un competidor.

A su vez 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.

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 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.

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.

Las etapas del procedimiento son cinco las cuales consisten en

- 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

La presentación de la demanda se presenta a cualquier momento ante cualquier proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Política y el Reglamento. Uno de los proveedores de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el precio para llevar a cabo dicho procedimiento, va entre los 1500 a 4000 dólares americanos, dependiendo de la conformación del panel de expertos.

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 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

El demandante deberá probar que están presente cada uno de los tres requisitos la falta de uno de estos requisitos, crea la presunción que el titular del nombre de dominio lo adquirió de buena fe.

Respecto al legítimo interés los parámetros para demostrarlo por parte del titular de un nombre de dominio, 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.

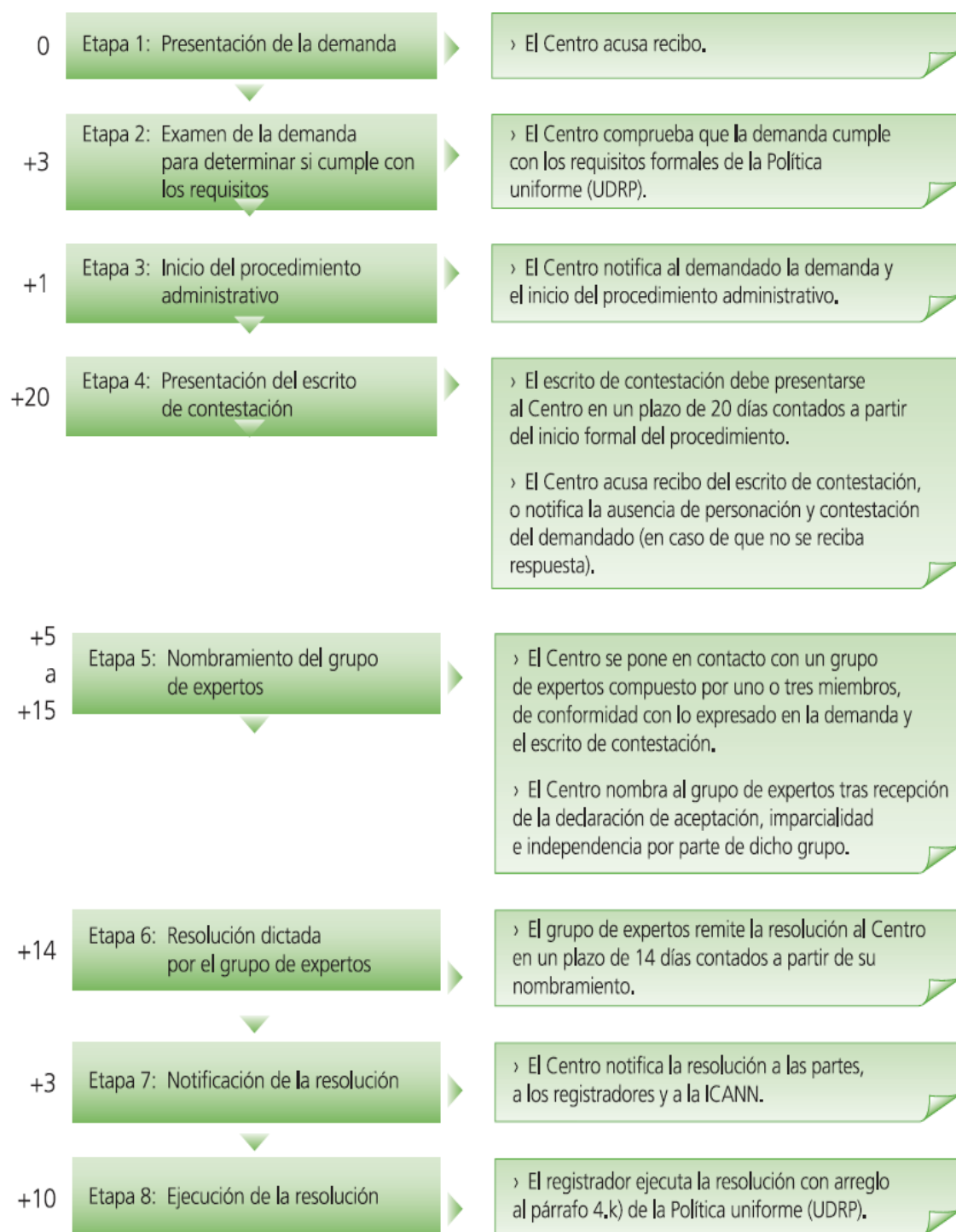
Estos parámetros son los siguientes:

- 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.

Dentro del procedimiento administrativo existe el grupo administrativo de expertos que 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 breves rasgos el procedimiento administrativo de la ICANN se lo puede resumir de la siguiente manera:



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; 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; la resolución el grupo administrativo de expertos no está habilitado para otorgar compensaciones monetarias ni dictar los honorarios o costos relacionados con los abogados.

Si se llega a iniciar 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.

Paralelamente al procedimiento administrativo puede existir y existió en algunos países un trámite paralelo y especial que cumpla con el mismo objetivo o que, a su vez contemple nuevas posibilidades de conflictos que no se cuente tipificados en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombre termina.

Por lo que, La 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."

Y en su 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.”

Del numeral 4 literal k y 5 de la Política, se deduce que, cualquier persona podría iniciar una acción en su país en donde está registrada su marca, para defender los derechos que le confiere su registro el cual es 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.

Esto sería lo lógico y así lo hacen algunos países como España y Chile, que tienen su propia legislación respecto a los nombres de dominio y los conflictos que estos puedan tener con las marcas, diferente es el caso del Ecuador, en donde no existe legislación que regule dichos conflictos, lo cual llevaría a las personas naturales y jurídicas a quedar en indefensión dentro del ordenamiento jurídico interno nacional, por lo que he propuesto en el proyecto de fin de carrera, que se añada un capítulo, dentro de la Ley de Propiedad Intelectual 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.

Respecto a la Decisión Andina 486, esta se limita proteger a las marcas notoriamente conocidas, dejando sin protección a aquellas que no gozan de notoriedad, aclarando que

el Artículo 233 de la Decisión Andina 486 prácticamente no es funcional por lo que ha quedado como un artículo meramente declarativo, por lo que no brinda ningún tipo de protección al titular de la marca de forma eficiente.

Por lo que se concluye la necesidad de regular dentro de la Legislación Ecuatoriana, sobre los nombres de dominio y sus posibles conflictos con las marcas, a través de un procedimiento interno administrativo que en su primera podría ser llevado a cabo por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual a través de un órgano especializado en el tema, imparcial e independiente, que garantice el procedimiento y de confianza a las partes; a su vez se considera dentro de la propuesta, el bloqueo dentro de todo el territorio nacional en el caso de no poder llegar a una protección internacional, aplicando el principio de territorialidad de la marca, con lo cual ninguna marca registrada en el Ecuador podría verse afectada, por un registro abusivo y de mala fe, y como consecuencia de ellos ningún titular de una marca registrada en el Ecuador quedaría en indefensión.