

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Trabajo de fin de carrera titulado:

**CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y LAS
MARCAS EN EL ECUADOR**

Realizado por:
ANDRÉS VICENTE BADILLO SALGADO

**Como requisito para la obtención del título de
ABOGADO**

QUITO, SEPTIEMBRE DE 2009

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Andrés Vicente Badillo Salgado, declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluye en este documento.

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual correspondientes a este trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la normatividad institucional vigente.

Andrés Vicente Badillo Salgado

DECLARATORIA

El presente trabajo de investigación de fin de carrera, titulado
CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS EN EL
ECUADOR

realizado por el alumno

ANDRÉS VICENTE BADILLO SALGADO

como requisito para la obtención del título de

ABOGADO EN JURISPRUDENCIA

ha sido dirigido por el profesor

Dr. MAURICIO SÁNCHEZ PONCE

Quien considera que constituye un trabajo original de su autor.

.....

Dr. MAURICIO SÁNCHEZ PONCE

Director

Los profesores informantes

Dr. GALO VERDESOTO, y

Dra. KARÍN JARAMILLO OCHOA

Después de revisar el trabajo escrito presentado,

Lo han calificado como apto para su defensa oral ante el tribunal examinador.

.....

Dr. GALO VERDESOTO

.....

Dra. KARÍN JARAMILLO OCHOA

Quito, a 23 de Septiembre de 2009

DEDICATORIA

*A Dios y a la Virgen Dolorosa
por haber estado conmigo en todo
el trayecto de mi vida, a mis padres
Vinicio Badillo y María Teresa Salgado,
por su infinito apoyo y cariño con el que he
contado siempre, y a mis queridos hermanos
Vinicio y Anita a quienes admiro y respeto.*

AGRADECIMIENTO

*Al Doctor Mauricio Sánchez Ponce,
por todo su tiempo y apoyo incondicional
en este trabajo de fin de carrera,
quien me ha demostrado, que a más de ser
un gran catedrático, es un gran ser humano
y amigo*

.

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.

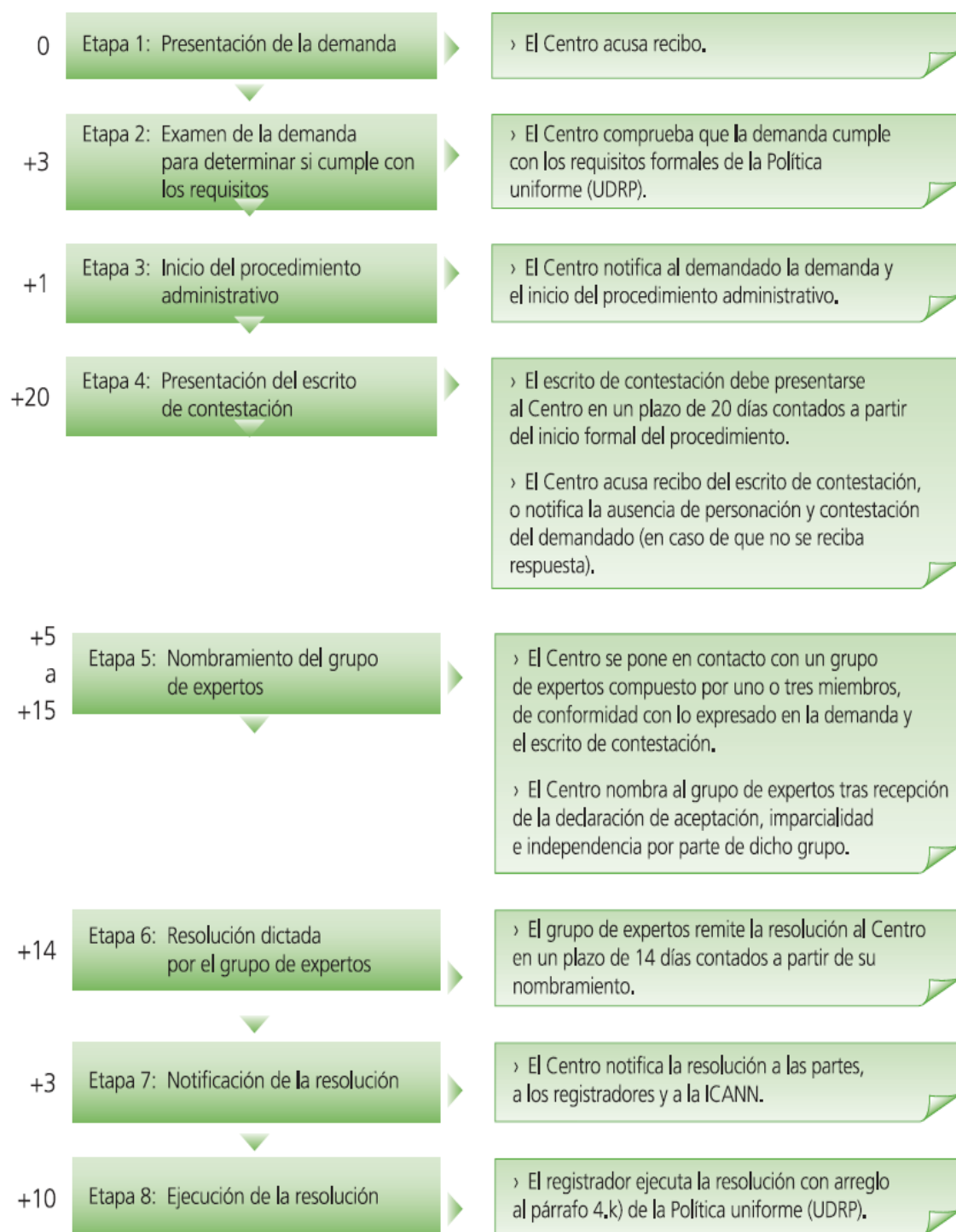
Estos parámetros son los siguientes:

- 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.

RESUMEN

A partir de 1991, cuando la Internet estuvo al alcance de las personas particulares, esta se volvió muy popular, y al ser muy complicado memorizar largas combinaciones de números para ir de un sitio a otro dentro de la internet, se creó el sistema de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en ingles), el cual permite, que a través de direcciones denominativas en su gran mayoría, poder encontrar la información o sitio buscado a través de palabras, que en la mayoría de los casos hacen relación a lo que una persona busca o requiere dentro de la red. El boom de la Internet hizo que las empresas, vieran en la gran red una gran vitrina mundial, la cual les permitía mostrar sus productos y servicios a nivel mundial, con lo cual se empezó lo que ahora se conoce, como comercio electrónico. A medida que las empresas querían registrar un nombre de dominio igual a su marca registrada para que los consumidores en la web pudieran encontrarla de forma fácil y rápida dichos productos y servicios ofrecidos por tales marcas, se encontraron con que dicho nombre de dominio ya había sido registrado por una tercera persona, con lo que se dio el principio de los conflictos entre nombres de dominio con las marcas, estas terceras personas se dedicaron a la extorsión, pidiendo cuantiosas sumas de dinero o a realizar actos de competencia desleal contra los titulares de marcas registradas, esto en cierta manera terminaría cuando la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quien es el organismo que regula a los nombres de dominio en la Internet en conjunto con la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) lograron crear La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP), la cual permite solucionar dichos conflictos de forma rápida, especializada e imparcial. Esta política no contempla todos los casos posibles de conflictos, y llevar a cabo su procedimiento implica un costo económico que supera los mil quinientos dólares americanos, por lo que lo ideal para países en vías de desarrollo como es el caso del Ecuador, es legislar sobre el tema, para que de esa forma dentro del marco jurídico interno, quien creyere que se ha vulnerado su derecho en relación a este tema, no quede en indefensión, y por ende pueda iniciar las acciones correspondiente que le permitan reivindicar su derecho que se ha visto afectado. Por lo que, el presente trabajo, presenta una propuesta de ley, la cual, proporcione a través de un procedimiento administrativo la solución de conflictos entre nombres de dominio con las marcas registradas en el Ecuador.

ABSTRACT

As soon as the Internet was launched, a new era started for mankind. The Internet, known as the big world network started the virtual and digital era of communications. In 1991, when the Internet was available for common citizens and became a very popular tool, to ease its use, and eliminated the complications of memorizing long number of combinations to go from a web site to another, it was created the Domain Name System. This system allowed finding desirable information or web site in most of the cases, through denominative addresses by typing the words that the individual was searching for. This boom of the network made enterprises see the Internet as a big world shop window. Enterprises start showing and selling more and more of their products and services in the world virtual market. As enterprises want to have a domain name with the same name of their registered brand, to enable their consumers to find their products and services faster and easier through the web, the problems started to arise. Enterprises found out that their brand's name was already taken from another enterprise or common person. As these problems became more frequent, several mayor brand domain name conflicts gained popularity. The enterprises or persons, who register first the trademark or the name of company, start demanding enormous amounts of money to the official registered brand legal owners and pursuing disloyal competition. This sort of acts ended when the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - which is an organization that regulate the domain name in the Internet- in joint actions with the World Intellectual Property Organization (WIPO) released the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP). Through this policy, these sorts of conflicts were solved in a quick, especial and impartial manner. However, this policy has its own limitations. The policy does not contempt all the possible cases and for citizens of developing countries, the economic cost of pursing such procedure is unaffordable. Therefore, since what is appropriate for developing countries is to establish a legislation for domain name under the internal juridical frame, which can defend whoever proves that his/her right has been infringed, this research project propose an internal legislation that solve conflicts between domain names and brands in Ecuador.

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 (ARPA¹, 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*"²; 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 protocolos³, 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 INTERNET⁴.

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

² DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Pág. 295.

³ 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.

⁴ 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"*⁵.

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.⁶

⁵ 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 ruteadores⁷ que utilizan el protocolo TCP/IP y que funcionan como una sola y gran red"⁸. 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 hipermedios o en*

⁶ 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.

⁷ 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.

⁸ 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 navegar⁹ 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 rastrear¹⁰ 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 (CERN¹¹, por sus siglas en francés), compacta las iniciales de World Wide Web, que significa: red de cobertura mundial¹². Se trata del método que permite obtener información, ya sea escrita, en audio o en video, depositada en un computador, Esta

⁹ "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

¹⁰ Aquellos programas comúnmente conocidos como "browsers".

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

¹² Algunos la llaman "telaraña mundial". En ese sentido: MAESTRE RODRÍGUEZ, Javier. Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: Comentario a la sentencia dictada en el caso "Panavisión". Ensayo. Publicado en <http://www.domiuris.com>. Septiembre 1997.

información es posible encontrarla gracias a un protocolo especial, que precisa la forma cómo un servidor web¹³ 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 (DNS¹⁴ 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.

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

¹⁴ 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"*¹⁵.

Según Douglas E Comer *"es el nombre asignado a una computadora en Internet"*¹⁶. En el sitio web en la Internet de la Compañía Internacional de Registro de Dominios (Interdomain¹⁷) 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 comunes¹⁸ 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.

¹⁵ 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>

¹⁶ DOUGLAS E. COMER. El libro de Internet. Editorial PRENTICE HALL. 1995. Pág. 289.

¹⁷ <http://www.interdomain.org>

¹⁸ 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 esta se dio el primer paso para aplicar el Green Paper¹⁹: y como consecuencia de dicha

¹⁹ 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 IANA²⁰ encargándose del sistema de nombres de dominio²¹.

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,²² se inicia la transición de la administración al sector privado del sistema de nombres de dominio.

En el memorando de entendimiento²³ entre el DOC²⁴ 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

²⁰ Organismo que controlaba el sistema de nombres de dominio antes de la constitución de la ICANN

²¹ 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.

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

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

²⁴ 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 Registradores²⁵. 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 blanco²⁶ 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 Organizations²⁷, 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 Supporting Organization (ASO). Se encarga de las direcciones IP²⁸ que identifican a los ordenadores de la red de internet.

²⁵ Statement of Registrar Accreditation Policy

²⁶ Libro que sustituyó al "Green Paper"

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

²⁸ 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.²⁹

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".³⁰

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.³¹

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:

²⁹ 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.

³⁰ 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.

³¹ 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:

- o Prácticas para reducir al mínimo los conflictos causados por los registros de nombres de dominio;
 - o Establecimiento de procedimientos uniformes para la resolución de controversias;
 - o 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.³²

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.

³² 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 ciberocupación³³, 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

³³ 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.³⁴

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 OPMI 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.

³⁴ 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.³⁵ 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.

³⁵ <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). 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 registro³⁶, son instituciones de carácter privado, autorizadas para anunciarse como registradoras

³⁶ 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 1999³⁷.

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

Las principales funciones³⁸ 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 publicados³⁹. La base de datos es administrada por la NSI⁴⁰.
- "Servir de intermediario entre el titular de un sitio web en la Internet y la ICANN.

privada.

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

³⁸ 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>.

³⁹ 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.

⁴⁰ 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 transferido⁴¹, 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.

⁴¹ 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, 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 alternativas⁴². 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.

⁴² 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

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

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

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

Cuadro B

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

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”.

⁴⁴ 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.”⁴⁵

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

⁴⁵ 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.”.*⁴⁶

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.

⁴⁶ 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”.⁴⁷

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"⁴⁸

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.

⁴⁷ 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.

⁴⁸ 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.⁴⁹

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.

⁴⁹ 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 distintos⁵⁰

3.1.2.2 Principio de Territorialidad.

El principio de territorialidad consiste, en que para ser legítimo titular de una marca, ésta debe estar registrada⁵¹ 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.

⁵⁰ La Comunidad Andina de Naciones emplea el Arreglo de Niza de 1957⁵¹ –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.

⁵¹ 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 palabras⁵², 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.

⁵² 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.”⁵³

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.⁵⁴

⁵³ PROCESO 09-IP-2009 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

⁵⁴ 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”.⁵⁵

⁵⁵ 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.⁵⁶

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.

⁵⁶ 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.⁵⁷

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.

⁵⁷ 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 DOCTRINA⁵⁸

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.⁵⁹

⁵⁸ 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".

⁵⁹ 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.⁶⁰

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,⁶¹ por lo que, no cabe indemnización de perjuicios contra los titulares de buena fe de los nombres de dominio.

⁶⁰ También conocido como Not Quite Domain Name Grabbing

⁶¹ 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 fe⁶², 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

⁶² 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.⁶³

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

⁶³ 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.⁶⁴

⁶⁴ 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 existente⁶⁵

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.

⁶⁵ 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 demandante⁶⁶,
- 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:

⁶⁶ 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.....”⁶⁷

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 similar⁶⁸ 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.⁶⁹

⁶⁷ Ver Anexo 2 Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio

⁶⁸ 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.

⁶⁹ 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;⁷⁰ 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.⁷¹

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

⁷⁰ Ver anexo 4 Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

⁷¹ 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 presentación⁷²

⁷² <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 controversias⁷³

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

⁷³ <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.

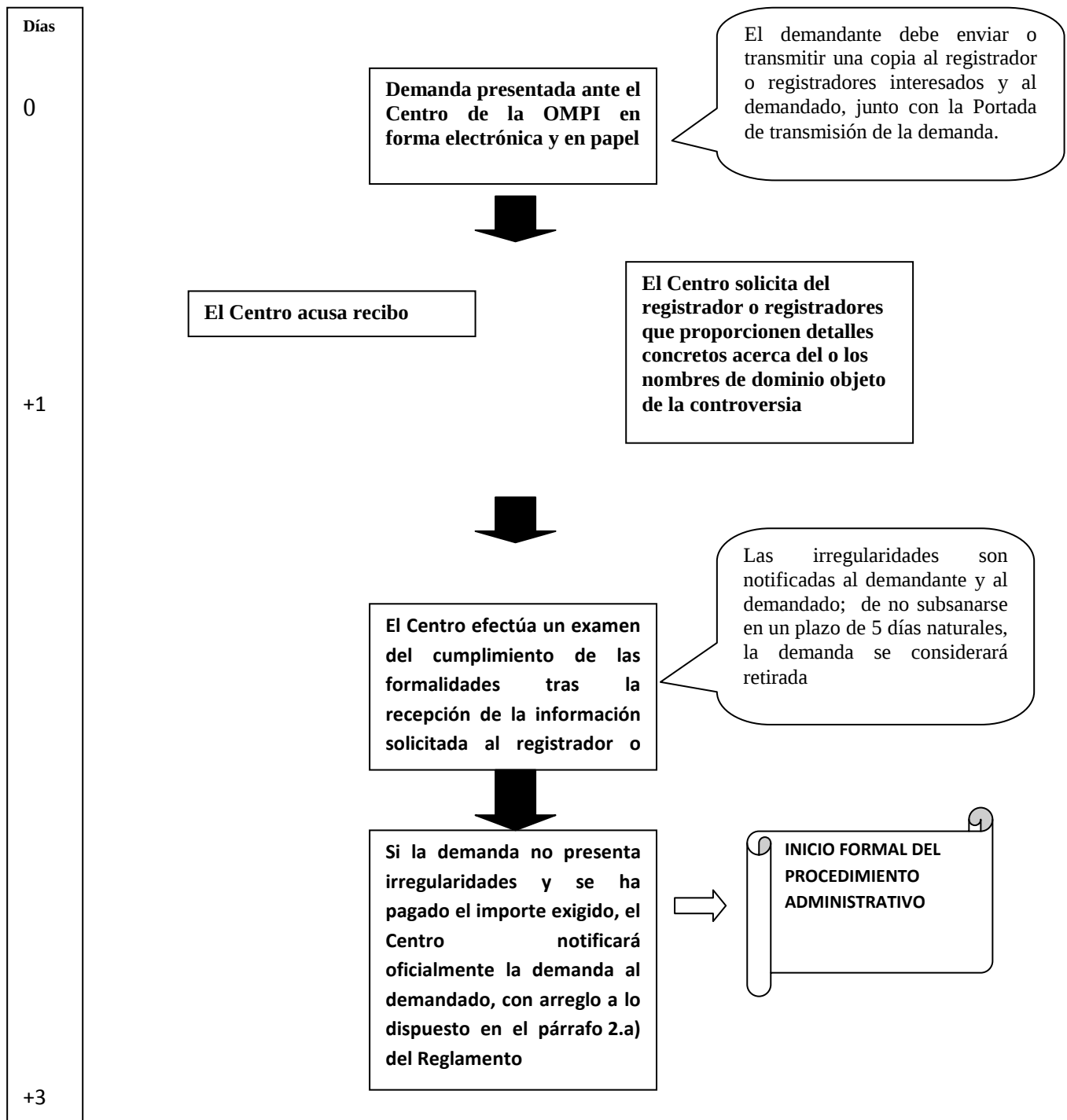
Tanto es así, que en la misma política uniforme de solución de controversias, en su numeral cuatro literal k señala lo siguiente:

"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

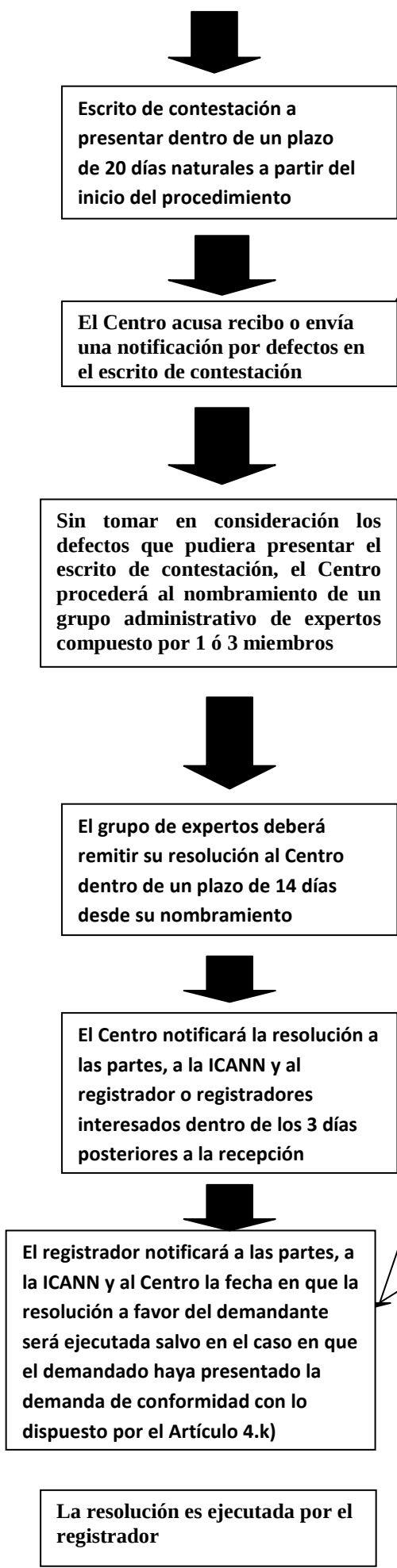


+20

+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 territorio nacional, por todo el tiempo que dure el procedimiento administrativo.

En el caso de 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 un 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 pudiese 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
- ✓ 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.ati.es)

[http://www.isoc.org.](http://www.isoc.org)

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

<http://www.vlex.com>

<http://www.domiuris.com>

[http://www.cern.ch.](http://www.cern.ch)

<http://www.interdomain.org>

[http://www.icann.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	



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 020-IP-2009

Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: N° 2005-0154. Actor: CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN. Marca: “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer día del mes de abril del año dos mil nueve.

VISTOS:

Que, mediante Oficio N° 0071, de 22 de enero de 2009, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2009, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2005-0154.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 19 de marzo de 2009.

1. LAS PARTES.

Demandante: Corporación Marymount de Medellín.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: Fundación Nuevo Marymount.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES

2.1. Hechos.

El 23 de febrero de 2004, la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo nominativo “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN”, a fin de distinguir los servicios comprendidos en la Clase N° 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución N° 19817, de 23 de agosto de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro marcario.

El 07 de septiembre de 2004, la CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN interpuso y sustentó los recursos de reposición y apelación.

Mediante Resolución N° 26273, de 25 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió sobre el recurso de reposición y confirmó la Resolución N° 19817, de 2004.

Mediante Resolución N° 32709, de 29 de diciembre de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, decidió sobre el recurso de apelación confirmando la Resolución N° 19817, de 2004.

2.2. Fundamentos de la Demanda:

La parte actora estima que, en el presente caso, se han violado las disposiciones contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, argumentando las siguientes razones:

Sostiene que, la Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error de hecho, debido a que si bien el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” (denominativo) y la marca “NUEVO MARYMOUNT” (denominativa) registrada a favor de Fundación Nuevo Marymount comparten el término “MARYMOUNT”, ello no determina la irregistrabilidad del signo solicitado, ya que se requiere que la coexistencia de las marcas genere riesgo de confusión.

Considera también que, no existe riesgo de confusión directa pues no hay posibilidad que un padre de familia matricule a un hijo en el “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” con el convencimiento de que es el “NUEVO MARYMOUNT” de la Fundación Nuevo Marymount, ya que no hay consumidores más especializados que los padres de familia.

Tampoco existe riesgo de confusión indirecta pues no hay lugar a que un padre de familia atribuya a los dos colegios un origen empresarial común pues si bien tanto la Fundación Nuevo Marymount como el “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” tienen origen en la Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón de María, los lineamientos filosóficos y académicos de ambas instituciones son diferentes.

La evolución en cuanto a la titularidad de las marcas queda manifiesta para el público consumidor con la sola lectura de las marcas, pues el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” hace referencia al plantel educativo ubicado en la capital del Departamento de Antioquia.

2.3 Contestación a la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que existen semejanzas desde el punto de vista ortográfico y fonético pues el signo solicitado reproduce parte de la marca registrada y el hecho de haberle agregado las expresiones “Colegio” y “de Medellín” no le dan al signo la

distintividad requerida pues solo expresan la calidad del establecimiento educativo y la sede.

Además, los signos en controversia distinguen los mismos servicios y presentan conexión competitiva.

La **Fundación Nuevo Marymount**, como tercera interesada en este proceso, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

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;*

(…)

Artículo 136.- *No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.*

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno N° 2005-0154, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como *“cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”*.

De conformidad con la jurisprudencia sentada por este Tribunal, 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”* [Proceso 073-IP-2008, marca: **“UNI MEDOX” (mixta)**].

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irreregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión o de asociación y como tal constituirse en causal de irreregistrabilidad.

Sobre el riesgo de confusión y asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “**la semejanza**” y “**la identidad**” ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (**Proceso 82-IP-2002**, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial N° 891, de 29 de enero de 2003).

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.

El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud:

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.

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.

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.

2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

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.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, 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.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS.

En el presente caso, se observa que los signos confrontados “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” y “NUEVO MARYMOUNT” son de tipo denominativo compuesto.

Dentro de los signos denominativos están los **signos denominativos compuestos**, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: *“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”*. (Proceso 13-IP-2001, caso. “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

Por otra parte, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos anteriores, como en el emitido en el **Proceso 01-IP-2005**, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1185, de 12 de abril de 2005).

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la

dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria y, prestará especial atención, al criterio que señala: que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LAS MARCAS DE FANTASÍA.

En el presente caso, los signos confrontados comparten el término “**MARYMOUNT**”, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero.

En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “*fantasía*”.

Por lo tanto, el término “MARYMOUNT” –en idioma inglés- no puede ser considerado como de conocimiento común en el público consumidor. Por este motivo y, dentro de este contexto, se debe entender que esta palabra pasaría a ser considerada como de “fantasía” por lo que gozaría de gran fuerza distintiva.

Los **signos de fantasía** constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea.

Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “*Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (...) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas*”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial N° 989, de 29 de setiembre de 2003).

5. PALABRAS DE USO COMÚN: Palabras genéricas y descriptivas

En el presente caso, se observa que los signos confrontados “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” y “NUEVO MARYMOUNT” presentan palabras de uso común, tales como: “COLEGIO”, “DE MEDELLÍN” y “NUEVO”.

Si se trata de palabras de uso común, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras comunes o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de

determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en débiles.

Palabras descriptivas:

En el presente caso, se observa que los signos confrontados “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” y “NUEVO MARYMOUNT” presentan palabras que resultan descriptivas del servicio a distinguir, tales como: “DE MEDELLÍN” y “NUEVO”.

La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Palabras genéricas:

En el presente caso, se observa que el signo solicitado “COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN” presenta la palabra “COLEGIO”, que resulta genérica del servicio a distinguir.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que: *“...una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”*.

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra (“COLEGIO”), ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas o descriptivas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas o descriptivas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben

considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas o descriptivas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser débiles.

6. COEXISTENCIA DE HECHO.

Se alega en el juicio interno, que en el caso de los signos en conflicto se ha dado el fenómeno de la “*coexistencia marcaria*” y que, por tanto, esto debería tener efectos en la definición aquí requerida. No obstante, debe el Tribunal aclarar que no se trata de la ocurrencia de la figura contemplada en el Artículo 159 de la Decisión 486, conocida con dicho nombre, la cual supone que existan marcas idénticas o similares, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios. Se trataría al parecer de una mera “*coexistencia de hecho*” que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios.

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

Consecuentemente, **EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Dicha aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación.

TERCERO: Los signos denominativos compuestos son los que se encuentran integrados por dos o más palabras, con o sin significación conceptual. En la comparación que incluya una marca denominativa compuesta, debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, las palabras que las constituyen y las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

En una marca denominativa compuesta habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

CUARTO: En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “*fantasía*”. Por lo tanto, el término “MARYMOUNT” –en idioma inglés- no puede ser considerado como de conocimiento común en el público consumidor. Por este motivo y, dentro de este contexto, se debe entender que esta palabra pasaría a ser considerada como de “*fantasía*” por lo que gozaría de gran fuerza distintiva.

QUINTO: Deberá tomarse en cuenta que, en el caso de marcas que contengan palabras de uso común, palabras genéricas y/o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deberán considerarse a efectos de determinar si existe confusión, de tal manera que, la distintividad se deberá buscar en el elemento diferente que integra el signo.

SEXTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
PRESIDENTE

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA



Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”)

Política aprobada el 26 de agosto de 1999
Documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999

Traducción al español de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Nota: Este Reglamento está en vigor. Consulte el sitio www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm para obtener información sobre el calendario de ejecución.

Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”)

(aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999)

El procedimiento administrativo para la solución de controversias en virtud de la Política uniforme de solución de controversias adoptada por la ICANN se regirá por el presente Reglamento, así como por el Reglamento Adicional del proveedor que administre el procedimiento, tal y como figure en su sitio Web.

1. Definiciones

En el presente Reglamento:

Se entenderá por **demandante** la parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de dominio.

Se entenderá por **ICANN** la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet.

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 en su acuerdo de registro se haya sometido 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 contenido en la base de datos “Whois” del registrador en el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor.

Se entenderá por **grupo de expertos** el grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio.

Se entenderá por **miembro del grupo de expertos** el individuo nombrado por un proveedor para formar parte de un grupo de expertos.

Se entenderá por **parte** al demandante o al demandado.

Se entenderá por **Política** la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio incorporada mediante referencia y hecha parte del acuerdo de registro.

Se entenderá por **proveedor** el proveedor de servicios de solución de controversias aprobado por la ICANN. Una lista de dichos proveedores figura en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

Se entenderá por **registrador** la entidad ante la que el demandado haya registrado el nombre de dominio que sea objeto de la demanda.

Se entenderá por **acuerdo de registro** el acuerdo entre el registrador y el titular del nombre de dominio.

Se entenderá por **demandado** el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda.

Se entenderá por **hostigamiento al buen uso del nombre de dominio** (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio) la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado.

Se entenderá por **Reglamento Adicional** el Reglamento adoptado por el proveedor que administra un procedimiento que complementa el presente Reglamento. El Reglamento Adicional no será incompatible con la política o el presente Reglamento y abarcará cuestiones como las tasas, las limitaciones y directrices en materia de palabras y de páginas, la forma de comunicación con el proveedor y el grupo de expertos y la forma de presentación de las portadas.

2. Comunicaciones

a) Cuando se transmita una demanda al demandado, será responsabilidad del proveedor emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se notifique realmente al demandado. Satisfará esta responsabilidad la notificación efectiva, o el empleo de las siguientes medidas para lograrla:

i) el envío de la demanda a todas las direcciones de correo o de telefacsímil A) que figuren en los datos de registro del nombre de dominio en la base de datos "Whois" del registrador correspondientes al titular del nombre de dominio registrado, al contacto técnico y al contacto administrativo y B) suministradas por el registrador al proveedor para el contacto de cobranza del registro; y

ii) el envío de la demanda en forma electrónica (incluidos los anexos en la medida en que estén disponibles en esa forma) por correo electrónico a:

A) las direcciones de correo electrónico para los contactos técnico, administrativo y de cobranza;

B) postmaster@<el nombre de dominio objeto de la demanda>; y

C) si el nombre de dominio (o “www.” seguido del nombre de dominio) se convierte en un sitio Web activo (distinto de un sitio genérico que el proveedor concluye que está mantenido por un registrador o por un proveedor de servicios de Internet destinado al almacenamiento de nombres de dominio registrados por múltiples titulares de nombres de dominio), a cualquier dirección de correo electrónico o a cualquier enlace de correo electrónico que figure en ese sitio Web; y

iii) el envío de la demanda a cualquier dirección que el demandante haya notificado al proveedor en calidad de preferente y, en la medida en que sea posible, a las demás direcciones suministradas por el demandante al proveedor en virtud del párrafo 3.b)v).

b) A reserva de lo establecido en el párrafo 2.a), cualquier comunicación escrita al demandante o al demandado prevista en el presente Reglamento se efectuará por los medios preferidos declarados por el demandante o el demandado, respectivamente (véanse los párrafos 3.b)iii) y 5.b)iii), o cuando no exista dicha declaración

i) mediante transmisión de telecopia o telefacsímil, con confirmación de la transmisión; o

ii) por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con notificación; o

iii) electrónicamente por medio de Internet, siempre y cuando se disponga del registro de su transmisión.

c) Cualquier comunicación al proveedor o al grupo de expertos se efectuará en el modo y manera (incluido el número de copias) establecidos en el Reglamento Adicional del proveedor.

d) Las comunicaciones se efectuarán en el idioma prescrito en el párrafo 11. Cuando sea posible, las comunicaciones por correo electrónico deberán enviarse en lenguaje corriente.

e) Cualquier parte podrá actualizar las señas para ponerse en contacto con ella notificándolo al proveedor y al registrador.

f) A reserva de lo previsto en el presente Reglamento o de la resolución de un grupo de expertos, se considerará que se han efectuado las comunicaciones previstas en el presente Reglamento:

- i) si se han transmitido mediante telecopia o telefacsímil, en la fecha que figura en la confirmación de la transmisión; o
 - ii) si se han transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha marcada en el resguardo; o
 - iii) si se han transmitido por medio de Internet, en la fecha en que se haya transmitido la comunicación, siempre y cuando la fecha de transmisión sea verificable.
- g) A reserva de lo previsto en el presente Reglamento, todos los plazos calculados en virtud del presente Reglamento a partir del momento en que se efectúa una comunicación comenzarán a contar a partir de la fecha más temprana en que se estime que se ha efectuado la comunicación de conformidad con el párrafo 2.f).
- h) Se enviará copia de cualquier comunicación efectuada
- i) por un grupo de expertos a cualquier parte, al proveedor y a la otra parte;
 - ii) por el proveedor a cualquier parte, a la otra parte; y
 - iii) por una parte, a la otra parte, al grupo de expertos y al proveedor, según sea el caso.
- i) Será responsabilidad de quien envíe la comunicación conservar el registro del hecho y de las circunstancias del envío, que estará disponible para su inspección por las partes interesadas y a los fines de información.
- j) En caso de que una parte que envía una comunicación reciba la notificación de que ésta no se ha recibido, la parte notificará inmediatamente al grupo de expertos (o, si todavía no se ha nombrado un grupo de expertos, al proveedor) las circunstancias de la notificación. Otros procedimientos relativos a la comunicación y cualquier respuesta se efectuarán con arreglo a lo establecido por el grupo de expertos (o el proveedor).

3. La demanda

- a) Toda persona o entidad podrá iniciar un procedimiento administrativo presentando una demanda a cualquier proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Política y el presente Reglamento. (Debido a las limitaciones relacionadas con la capacidad o por otras razones, cabe el caso de que un proveedor se encuentre incapacitado para aceptar demandas en ciertas ocasiones. En ese caso, el proveedor rechazará la presentación de la demanda. La persona o entidad podrá presentar la demanda a otro proveedor.)

b) La demanda se presentará en una copia impresa y (excepto en la medida en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrónica y en ella se deberá:

- i) Solicitar que se someta la demanda para su resolución de conformidad con la Política y el presente Reglamento;
- ii) proporcionar el nombre, la dirección postal y de correo electrónico, y los números de teléfono y de telefax del demandante, así como de cualquier representante autorizado para actuar en representación del demandante en el procedimiento administrativo;
- iii) especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandante en el procedimiento administrativo (incluida la persona con la que haya que ponerse en contacto, el medio y la información relativa a la dirección) para el A) material estrictamente electrónico y B) material en el que se incluyan copias impresas;
- iv) designar si el demandante opta por que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de un único miembro o de tres miembros y, en caso de que el demandante opte por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, proporcionar los nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del grupo de expertos y las señas para ponerse en contacto con ellos (estos candidatos podrán seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN);
- v) proporcionar el nombre del demandado (titular del nombre de dominio) y toda la información (incluida cualquier dirección postal y de correo electrónico, así como los números de teléfono y telefax) conocida por el demandante sobre la manera de ponerse en contacto con el demandado o cualquier representante del demandado, incluida la información que se base en relaciones anteriores a la demanda que permita establecer contacto con los mismos, lo suficientemente detallada para permitir que el proveedor envíe la demanda tal y como se describe en el párrafo 2.a);
- vi) especificar el nombre o nombres de dominio que sean objeto de la demanda;
- vii) identificar al registrador o registradores ante el que se haya registrado el nombre o nombres de dominio en el momento en que se haya presentado la demanda;
- viii) especificar la marca o marcas de productos o de servicios en la que se base la demanda y, respecto de cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca (el demandante también podrá describir por separado otros productos y servicios con los que, en el momento en que se presenta la demanda, tiene intención de utilizar la marca en el futuro.);

ix) describir, de conformidad con la Política, los motivos sobre los que se basa la demanda, incluidos, en particular,

- 1) la manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante posee derechos;
- 2) los motivos por los que debería considerarse que el demandado (titular del nombre de dominio) no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre o nombres de dominio objeto de la demanda; y
- 3) los motivos por los que debería considerarse que el nombre o nombres de dominio han sido registrados y utilizados de mala fe.

(En la descripción se deberán examinar, en cuanto a los elementos 2) y 3) cualquier aspecto de los párrafos 4.b) y 4.c) de la Política que sean aplicables. La descripción deberá satisfacer cualquier límite de palabras o de páginas establecido en el Reglamento Adicional del proveedor.);

x) especificar, de conformidad con la política, los recursos jurídicos que se pretende obtener;

xi) identificar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda;

xii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandado (titular del nombre de dominio), de conformidad con el párrafo 2.b), una copia de la demanda, junto con la portada, tal y como prescribe el Reglamento Adicional del proveedor;

xiii) declarar que el demandante se someterá, respecto de cualquier recurso a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio, a los tribunales competentes;

xiv) concluir con la declaración siguiente seguida de la firma del demandante o su representante autorizado:

“El demandante acepta que las demandas que plantea y los recursos jurídicos que solicita en relación con el registro del nombre de dominio, la controversia o la solución de la controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a) al proveedor de solución de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada, b) al registrador, c) al administrador del registro y d) a la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet, así como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes.

El demandante certifica que la información contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la

presente demanda no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.”; y

xv) adjuntar todo tipo de pruebas documentales incluida una copia de la Política aplicable al nombre o nombres de dominio objeto de la controversia y cualquier registro de marca de productos o de servicios sobre las que se base la demanda, junto con una enumeración de esos documentos.

c) La demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio.

4. Notificación de la demanda

a) El proveedor examinará la demanda a fin de determinar si cumple las disposiciones de la Política y del presente Reglamento y, en caso afirmativo, remitirá la demanda (junto con la portada explicativa prescrita por el Reglamento Adicional del proveedor) al demandado, en la manera prescrita por el párrafo 2.a), en un plazo de tres (3) días naturales a partir de la recepción de las tasas que el demandante ha de pagar de conformidad con el párrafo 19.

b) Si el proveedor determina que la demanda es defectuosa desde el punto de vista administrativo, notificará inmediatamente al demandante y al demandado la naturaleza de los defectos constatados. El demandante tendrá cinco (5) días naturales para subsanar cualquier defecto, tras lo que se considerará retirado el procedimiento administrativo, sin perjuicio de que el demandante someta una demanda distinta.

c) La fecha de comienzo del procedimiento administrativo será la fecha en la que el proveedor completa sus responsabilidades en virtud del párrafo 2.a) en relación con el envío de la demanda al demandado.

d) El proveedor notificará inmediatamente al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a la ICANN la fecha de comienzo del procedimiento administrativo.

5. Escrito de contestación

a) En un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de comienzo del procedimiento administrativo, el demandado someterá al proveedor un escrito de contestación.

b) El escrito de contestación se presentará en copia impresa y (excepto en la medida en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrónica y en él se deberá:

- i) responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda e incluir todas las razones por las que el demandado (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (esta parte del escrito de contestación deberá satisfacer cualquier limitación de palabras o de páginas establecida en el Reglamento Adicional del proveedor);
- ii) proporcionar el nombre, la dirección postal y de correo electrónico, y los números de teléfono y de telefacsímil del demandado (titular del nombre de dominio), así como de cualquier representante autorizado para actuar en representación del demandado en el procedimiento administrativo;
- iii) especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandado en el procedimiento administrativo (incluida la persona con la que haya que ponerse en contacto, el medio y la información relativa a la dirección) para cada tipo de A) material estrictamente electrónico y B) material en el que se incluyan copias impresas;
- iv) si el demandante ha optado en la demanda por un grupo de expertos compuesto de un único miembro (véase el párrafo 3.b)iv)), declarar si el demandado opta en cambio por que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros;
- v) si el demandante o el demandado optan por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, proporcionar los nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del grupo de expertos y las señas para ponerse en contacto con los mismos (estos candidatos podrán seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN);
- vi) identificar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación con cualquiera de los nombres de dominio objeto de la demanda;
- vii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandante una copia del escrito de contestación, de conformidad con el párrafo 2.b); y
- viii) concluir con la declaración siguiente seguida de la firma del demandado o su representante autorizado:

“El demandado certifica que la información que figura en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestación no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestación están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.”; y

- ix) adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de contestación, junto con una enumeración de esos documentos.
- c) Si el demandante ha optado por que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de un único miembro y el demandado opta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, el demandado estará obligado a pagar la mitad de la tasa aplicable a grupos de expertos compuestos de tres miembros según lo establecido en el Reglamento Adicional del proveedor. El pago se efectuará junto con el envío del escrito de contestación al proveedor. En caso de que no se efectúe el pago exigido, un grupo de expertos compuesto de un único miembro resolverá la controversia.
- d) A petición del demandado, el proveedor podrá, en casos excepcionales, ampliar el período de presentación del escrito de contestación. El período podrá ampliarse asimismo mediante estipulación escrita de las partes, siempre y cuando el proveedor la apruebe.
- e) Si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.

6. Nombramiento del grupo de expertos y plazo de resolución

- a) Todos los proveedores mantendrán y publicarán una lista de miembros del grupo de expertos y sus antecedentes profesionales que estará a disposición del público.
- b) Si el demandante y el demandado no han optado por un grupo de expertos compuesto de tres miembros (párrafos 3.b)iv) y 5.b)iv)), el proveedor nombrará, en un plazo de cinco (5) días naturales a partir de la recepción del escrito de contestación o una vez transcurrido el período otorgado para su presentación, un único miembro del grupo de expertos de entre su lista de expertos. Los honorarios de este grupo de expertos compuesto de un único miembro serán pagados en su totalidad por el demandante.
- c) Si el demandante o el demandado optan por que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor nombrará tres expertos que formarán parte del grupo de expertos de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 6.e). Los honorarios del grupo de expertos compuesto de tres miembros serán pagados en su totalidad por el demandante, excepto cuando el demandado haya optado por que el grupo de expertos esté compuesto de tres miembros, en cuyo caso las tasas aplicables serán compartidas de manera equitativa por las partes.
- d) Salvo que ya haya optado por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, el demandante someterá al proveedor, en un plazo de cinco (5) días naturales para la comunicación de un escrito de contestación en el que el demandado opte por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, los nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del grupo de expertos y las señas para ponerse en contacto con los mismos. Estos candidatos podrán seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN.

e) En caso de que el demandante o el demandado opten por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor procurará nombrar un miembro del grupo de expertos a partir de la lista de candidatos proporcionados por el demandante y el demandado. En caso de que el proveedor sea incapaz de garantizar en un plazo de cinco (5) días naturales el nombramiento en condiciones habituales de un miembro del grupo de expertos a partir de la lista de candidatos de cualquiera de las partes, efectuará ese nombramiento a partir de su lista de expertos. El tercer miembro del grupo de expertos será nombrado por el proveedor a partir de una lista de cinco candidatos presentada por el proveedor a las partes, y el proveedor seleccionará uno de esos cinco candidatos de manera tal que se llegue a un equilibrio razonable entre las preferencias de ambas partes, tal y como podrán señalar al proveedor en un plazo de cinco (5) días naturales a partir del envío por el proveedor a las partes de la lista de cinco candidatos.

f) Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del grupo de expertos, el proveedor notificará a las partes los miembros del grupo de expertos que hayan sido nombrados y la fecha límite en la que, sin que existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos remitirá al proveedor la resolución que haya tomado sobre la controversia.

7. Imparcialidad e independencia

Todo miembro del grupo de expertos será imparcial e independiente y, antes de aceptar su nombramiento, habrá comunicado al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro. Si en algún momento del procedimiento administrativo surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o independencia del miembro del grupo de expertos, ese miembro comunicará inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor estará habilitado para nombrar un miembro sustituto del grupo de expertos.

8. Comunicación entre las partes y el grupo de expertos

Ninguna parte ni nadie que la represente podrán mantener comunicaciones unilaterales con el grupo de expertos. Todas las comunicaciones entre una parte y el grupo de expertos o el proveedor se efectuarán a un administrador nombrado por el proveedor en la forma prescrita en el Reglamento Adicional del proveedor.

9. Transmisión del expediente al grupo de expertos

El proveedor transmitirá el expediente al grupo de expertos en cuanto sea nombrado el miembro del grupo de expertos, en el caso de un grupo de expertos compuesto de un solo miembro, o en cuanto sea nombrado el último miembro del grupo, en el caso de un grupo de expertos compuesto de tres miembros.

10. Facultades generales del grupo de expertos

- a) El grupo de expertos llevará a cabo el procedimiento administrativo en la forma que estime apropiada de conformidad con la Política y el presente Reglamento.
- b) En todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso.
- c) El grupo de expertos se asegurará de que el procedimiento administrativo se efectúa con la debida prontitud. A petición de una parte o por iniciativa propia, podrá ampliar en casos excepcionales un plazo fijado por el presente Reglamento o por el grupo de expertos.
- d) El grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
- e) El grupo de expertos decidirá sobre la petición de una parte que solicite la acumulación de múltiples controversias en materia de nombres de dominio de conformidad con la Política y el presente Reglamento.

11. Idioma del procedimiento

- a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.
- b) El grupo de expertos podrá exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompañados de una traducción total o parcial al idioma del procedimiento administrativo.

12. Otras declaraciones

Además de la demanda y del escrito de contestación, el grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes.

13. Vistas

No se llevarán a cabo vistas (incluidas las vistas por teleconferencia, videoconferencia y conferencia vía Internet), a menos que el grupo de expertos determine, haciendo uso de sus facultades exclusivas y de manera excepcional, que es necesario llevar a cabo una vista para resolver la controversia.

14. Incumplimiento

- a) En caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente Reglamento

o por el grupo de expertos, el grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una resolución.

b) Si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple alguna disposición o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda del grupo de expertos, este último sacará las conclusiones que considere apropiadas.

15. Resolución del grupo de expertos

a) El grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

b) Si no existen circunstancias excepcionales, el grupo de expertos transmitirá la resolución sobre la controversia al proveedor en un plazo de catorce (14) días a partir de su nombramiento de conformidad con el párrafo 6.

c) En caso de que se trate de un grupo de expertos compuesto de tres miembros, la resolución del grupo se tomará por mayoría.

d) La resolución del grupo de expertos figurará por escrito, en ella se proporcionarán las razones sobre las que se basa, se indicará la fecha en la que se haya adoptado y se identificarán los nombres de los miembros del grupo de expertos.

e) Las resoluciones y las opiniones divergentes del grupo de expertos cumplirán normalmente las directrices relativas a la extensión establecidas en el Reglamento Adicional del proveedor. Cualquier opinión divergente acompañará a la resolución mayoritaria. Si el grupo de expertos concluye que la controversia está fuera del ámbito del párrafo 4.a) de la Política, dejará constancia de ello. Si después de considerar los documentos presentados, el grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo.

16. Comunicación de la resolución a las partes

a) En un plazo de tres (3) días naturales a partir de la recepción de la resolución del grupo de expertos, el proveedor comunicará el texto íntegro de la resolución a cada parte, a los registradores interesados y a la ICANN. Los registradores interesados comunicarán inmediatamente a cada parte, al proveedor y a la ICANN la fecha de ejecución de la resolución de conformidad con la Política.

b) Salvo que el grupo de expertos determine lo contrario (véase el párrafo 4.i) de la Política), el proveedor publicará la resolución íntegra y la fecha de su ejecución en un sitio Web de acceso público. En cualquier caso,

se publicará la parte de cualquier resolución por la que se determine que una demanda ha sido presentada de mala fe (véase el párrafo 15.e) del presente Reglamento).

17. Retirada de la demanda por acuerdo entre las partes u otros motivos de terminación

- a) Si las partes llegan a un acuerdo antes de que se adopte la resolución del grupo de expertos, este último terminará el procedimiento administrativo.
- b) Si la continuación del procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por cualquier motivo antes de que se adopte la resolución del grupo de expertos, este último terminará el procedimiento administrativo, a menos que una parte presente motivos justificados de objeción dentro de un plazo determinado por el grupo de expertos.

18. Efecto de los procedimientos judiciales

- a) En caso de que se inicien 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.
- b) En caso de 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, lo notificará inmediatamente al grupo de expertos y al proveedor. Véase el párrafo 8.

19. Tasas y honorarios

- a) El demandante pagará al proveedor una tasa inicial fija, de conformidad con el Reglamento Adicional del proveedor, dentro del plazo exigido y en la cantidad establecida. El demandado que opte, en virtud del párrafo 5.b)iv), por que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto de tres miembros, en lugar de la opción propuesta por el demandante de un grupo de expertos compuesto de un solo miembro, pagará al proveedor la mitad de la tasa fija correspondiente a un grupo de expertos compuesto de tres miembros. Véase el párrafo 5.c). En los demás casos, el demandante abonará todas las tasas del proveedor, salvo las prescritas en el párrafo 19.d). Tras el nombramiento del grupo de expertos, el proveedor reembolsará la parte correspondiente, si la hubiere, de la tasa inicial al demandante, tal y como está previsto en el Reglamento Adicional del proveedor.
- b) El proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda hasta que haya recibido del demandante la tasa inicial de conformidad con el párrafo 19.a).
- c) Si el proveedor no ha recibido la tasa en un plazo de diez (10) días naturales a partir de la recepción de la demanda, se considerará retirada la demanda y terminado el procedimiento administrativo.

d) En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que se celebre una vista, el proveedor solicitará a las partes el pago de tasas adicionales, que se establecerán de acuerdo con las partes y el grupo administrativo de expertos.

20. Exoneración de la responsabilidad

Salvo en el caso de infracción deliberada, ni el proveedor ni ningún miembro del grupo de expertos serán responsables ante una parte de cualquier acto u omisión en relación con cualquier procedimiento administrativo que se lleve a cabo en virtud del presente Reglamento.

21. Modificaciones

La versión del presente Reglamento que esté en vigor en el momento de la presentación de la demanda al proveedor se aplicará al procedimiento administrativo iniciado por la misma. El presente Reglamento no podrá ser modificado sin la aprobación expresa por escrito de la ICANN.



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Importadora El Rosado C.Ltda. v. Carlos Xavier Jaramillo

Caso No. D2003-0815

1. Las Partes

La Demandante es Importadora El Rosado C.Ltda. representada por Danny Czarninski, Ecuador, con domicilio en Guayaquil, Ecuador.

La Demandada es Carlos Xavier Jaramillo, con domicilio en Guayaquil, Ecuador.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <micomisariato.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de octubre de 2003, y en esa misma fecha el Centro acusó recibo de la misma.

El 14 de octubre de 2003, el Centro envió a eNom-Inc. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión.

El 17 de octubre de 2003, eNom envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del/ de los contacto(s) administrativo, técnico y de facturación.

El 24 de octubre de 2003, el Centro notificó al demandante de deficiencias de la demanda.

El 28 de octubre de 2003, se presentaron las enmiendas a la demanda. El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda realizada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

El 30 de octubre de 2003, de conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de octubre de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de noviembre de 2003. El demandado no contestó la demanda.

El 21 de noviembre de 2003, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.

El 27 de noviembre de 2003, el Centro nombró al Dr. Martín Michaus como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 10 de diciembre de 2003, el panelista solicitó una ampliación del plazo para rendir su decisión, lo cual se señaló se llevaría a cabo a más tardar el 17 de diciembre de 2003.

El 11 de diciembre de 2003, el Centro Informó a las partes que la decisión se emitiría a más tardar en la fecha señalada.

4. Antecedentes de Hecho

El panel ante lo afirmado en la demanda y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y que ninguno de ellos fueron cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

(a) La demandante es una empresa legalmente constituída de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, con domicilio permanente en la Ciudad de Guayaquil, en dicha República. La demandante realiza como actividad económica principal, la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en supermercados.

(b) La demandante es titular en la República del Ecuador del nombre comercial Mi Comisariato, registrado bajo el certificado de inscripción No. 89, solicitado el 7 de marzo de 1977 y concedido el 8 de agosto de 1977. Así también es titular del registro de marca Mi Comisariato, número 21485, solicitado el 31 de julio de 2002 y concedido el 14 de abril de 2003. Así también, solicitó el 12 de junio de 2003, el registro de marca Mi Comisariato en clase 30 internacional, correspondiéndole a la solicitud el número 134452.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El demandante sostiene que:

(a) Inició actividades comerciales el 13 de marzo de 1965, utilizando el nombre comercial Mi Comisariato.

(b) Que a lo largo de dos generaciones, desde 1965, el nombre comercial Mi Comisariato ha llegado a identificar una de las dos cadenas de supermercados más grandes del Ecuador; con presencia no sólo en la Ciudad de Guayaquil, sino en todo el Ecuador; y, que con sus 72 locales comerciales especializados en comestibles, ropa, juguetes y artículos de ferretería, desde hace varios años permanece entre las empresas que más impuestos pagan al Estado Ecuatoriano, para lo cual exhibe el número de RUC (Registro Unico de Contribuyentes) 0990004196001, utilizando el numero comercial Mi Comisariato, señalando como actividad principal la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en supermercados. También exhibe seis anexos consistentes en pruebas documentales (anexos ocho al catorce), con los que acredita la importancia de los establecimientos Mi Comisariato y la notoriedad del signo que como tal tiene en el país.

(c) Que el nombre de dominio <micomisariato.com> es idéntico con respecto al nombre comercial y a la marca sobre la cual el demandante tiene derechos.

(d) Que la demandada conocía perfectamente de la existencia de Importadora El Rosado C. Ltda., y que ésta era propietaria de la cadena de supermercados Mi Comisariato, toda vez que la demandada es representante de una empresa denominada Ecuatoriana de Alimentos, S.A., que a su vez surtía mercancía para ser vendida en la cadena de almacenes Mi Comisariato, exhibiendo para ello el anexo dieciséis, facturas de venta.

(e) Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <micomisariato.com>.

(f) Que el nombre de dominio se utiliza de mala fe, y solicita que el mismo sea transferido al demandante Importadora El Rosado C., Ltda..

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 De acuerdo con lo previsto en los Arts. 19 y 23 del Reglamento, el panel debe emitir la decisión I sobre la base de:

- Únicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Grupo de Administrativo de Expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes.

- Lo previsto en la "Política" y el "Reglamento".

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

6.2 Personalidad del demandante

Analizado el poder conferido por Importadora El Rosado C., Ltda., que otorga a quien actúa como su representante en el presente procedimiento, permite decidir al panel que el poder se encuentra debidamente otorgado por la empresa demandante.

6.3 Identidad o similitud confundible

Alega el demandante que el nombre de dominio <micomisariato.com> registrado por el demandado, es idéntico con respecto a su nombre comercial y a la marca sobre la cual tiene derechos.

Es clara la coincidencia entre las denominaciones en cuestión por tratarse de una denominación idéntica y por ende, existe una identidad fonética, visual e ideológica. La única diferencia perceptible es que la figura que aparece junto a la letra "o" de la palabra "comisariato", (consistente en una línea curva, seguida por otra en la parte superior, de menor tamaño, rodeada por dos figuras similares a un triángulo), semeja una manzana, sin que ello afecte la identidad entre los signos. Esto se aprecia al acceder a la página de internet "micomisariato.com," en la que se lee "Bienvenido al primer Supermercado Virtual de habla hispana", esto es, se anuncia la misma actividad que la que viene realizando el demandante desde 1965, bajo el nombre Mi Comisariato.

6.4 Derechos o intereses legítimos

En lo que se refiere a la legitimidad respecto del nombre de dominio, que pudiere corresponderle al demandado, el panel observa que:

El demandado no dio contestación a la demanda, por lo que con apoyo en la Política y el Reglamento, se deben tener por aceptados los hechos documentados narrados en la demanda.

El demandado carece de intereses o derechos respecto del nombre de dominio, al no presentar argumentos de defensa.

Respecto a los derechos o intereses legítimos del demandante, sobre el reclamo del nombre de dominio, el panel observa que:

(a) Al momento de presentar la demanda ante el Centro, el demandante ya contaba con el registro del nombre comercial Mi Comisariato No. 89, el cual ha venido utilizando desde 1965, para identificar a sus supermercados, por lo que goza del derecho al uso exclusivo y por ende a impedir que terceros adopten o registren signos idénticos o semejantes, que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación, a la luz de la Ley de la República del Ecuador de Propiedad Intelectual.

Así también, es titular del registro de marca 21485 Mi Comisariato, en la clase internacional 5, por lo que tiene el derecho legítimo para la presentación de la demanda, la cual fue admitida por el Centro, y para reclamar el derecho sobre el nombre de dominio.

(b) Las partes en el procedimiento, son originarios de la República del Ecuador, por lo que resulta aplicable el derecho de ese país, y del análisis de la Legislación Nacional vigente, del 8 de mayo de 1998. De acuerdo con ésta (Art. 1) el Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

(c) Que la propiedad intelectual comprende [Art. 2 (e) y (g)], entre otros elementos las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; así como los nombres comerciales.

(d) Que por nombre comercial se entiende (Art. 229) al signo o denominación que identifica negocio o actividad de una persona natural o jurídica.

(e) Que conforme al Art. 230 el nombre comercial será protegido sin obligación de registro y el derecho al uso exclusivo nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.

Los nombres comerciales pueden registrarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. El derecho a su uso exclusivo nace del uso público, continuo y de buena fe en el comercio.

(f) Los titulares de nombres comerciales, prevé el Art. 233 tienen derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes, que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación.

(g) Las disposiciones sobre marcas son aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales (Art. 234). Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre, se aplicarán a los nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

El panel considera que con apoyo en la legislación de la República del Ecuador, las disposiciones sobre marcas son aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales, siendo ambos signos distintivos. La protección del nombre comercial deriva del uso público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. La naturaleza misma de los nombres comerciales, como la de las marcas, es distinguir. El nombre comercial distingue o identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica; mientras que las marcas identifican productos y servicios que se comercializan o prestan, generalmente, dentro de los establecimientos.

La razón de ser de estos signos, es evitar que el público consumidor sea engañado en cuanto a la actividad comercial o el origen de los productos o servicios, o que alguien se aproveche del buen nombre y prestigio de un tercero.

El uso público, continuo y de buena fe de un nombre comercial confiere el derecho al uso exclusivo, más aún cuando se trata de un signo notoriamente conocido, sin que para ello se requiera registro alguno. El derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene a través de su registro, el cual viene a robustecer la notoriedad del nombre comercial.

En consecuencia, el uso del nombre comercial "Mi Comisariato" y su registro como marca, aún y cuando éste último es de fecha posterior al registro del nombre de dominio, le confieren derechos legítimos al demandante sobre el dominio, motivo de la demanda.

Así también, el panel observa que en la ley citada (Art. 234) se reconoce que las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre, se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre. Se entiende que un signo es notoriamente conocido [Art. 195, d)], cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor, en el país, o internacionalmente, y de alto renombre [Art. 195(e)], independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

Del análisis de las constancias anexas a la demanda, se considera que el nombre comercial "mi comisariato" es notoriamente conocido en El Ecuador, según las certificaciones consistentes en la correspondencia emitida por funcionarios de empresas tales como Nestlé Ecuador, S.A.; Unilever-Andina-Jabonera Nacional, S.A.; Colgate Palmolive del Ecuador, en las que se señalan que los productos de esas empresas son comercializados en la cadena de supermercados Mi Comisariato desde 1978. También se exhibe una certificación por la empresa Norlop Thompson Asociados, en la que se indica que se han contratado 351 avisos publicitarios en periódicos, 4,830 spots publicitarios en televisión, 23,037 cuñas de radio y 11 avisos de revistas por año desde 1989, todo lo cual permite sostener a este panel que la denominación Mi Comisariato es un signo notoriamente conocido.

6.5 Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio se registró de mala fe, puesto que de las diversas comunicaciones entre las partes, el demandado por correo electrónico de 15 de septiembre de 2003, estableció como precio total del dominio la cantidad

de 80,000 dolares de los EE.UU, lo que supera los costos de registro del mismo. Asimismo, el hecho de que el demandado no haya contestado la demanda, es un elemento más para sustentar la mala fe.

El panel observa que en la página "<http://www.e-bwebs.com/e-BWebs%20frame.html>" se ofrecen a la venta diversos nombres de dominio, entre los que se encuentra <micomisariato.com>. No pasa desapercibido para el panel, que a pesar de la certificación exhibida en la demanda como Anexo 17, hecha por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón, Guayaquil, en el Ecuador, Abg. José Antonio Paulson, en cuya presencia el 28 de julio se accedió a la página web señalada, en la cual se ofrece en venta el dominio. Sin embargo, al momento de dictar la presente decisión, y acceder a la página antes citada, ya no aparece el ofrecimiento en venta del nombre dominio <micomisariato.com>, lo que a juicio de este panel demuestra la mala fe del demandado.

El demandado al no contestar la demanda, no acreditó ningún uso del dominio, ni acreditó que él como individuo, negociación u organización, está comúnmente identificado por ese nombre dominio. Al contrario, hay indicios en el expediente, que con registro del nombre dominio intentaba engañar al consumidor, para obtener una ganancia comercial al registrar el nombre de dominio adoptando para ello el nombre comercial del demandante, el cual resulta ser notoriamente conocido entre los nacionales Ecuatorianos.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el panel ordena que el nombre de dominio <micomisariato.com> sea transferido al Demandante.

Martín Michaus
Experto Único

Fecha: Diciembre 17, 2003



Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio

Política aprobada el 26 de agosto de 1999
Documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999

Traducción al español de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Nota: Esta política está en vigor. Consulte el sitio www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm para obtener información sobre el calendario de ejecución.

1. Objetivo. La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política") ha sido aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN"), se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre usted y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. El procedimiento establecido en virtud del párrafo 4 de la presente Política se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), disponible en www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm, y el Reglamento Adicional del proveedor del servicio de solución de controversias administrativas seleccionado.

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

3. Cancelaciones, cesiones y cambios. El registrador cancelará, cederá o efectuará cambios de otra manera en los registros de nombres de dominio habida cuenta de las siguientes circunstancias:

- a. a reserva de lo previsto en el párrafo 8, una vez recibidas instrucciones que usted o su agente autorizado le envíen por escrito o por medios electrónicos adecuados a fin de que tome dichas medidas;

- b. una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente, por la que se exija la adopción de dichas medidas; y/o
- c. una vez recibida una resolución de un grupo administrativo de expertos por la que se exija la adopción de dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo en el que usted sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud de la presente Política o de una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN. (Véase el párrafo 4.i) y k).

4. Procedimiento administrativo obligatorio.

El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias administrativas que figuran en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (cada uno de ellos un “proveedor”).

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

- i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
- ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos.

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

- i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un

nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

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

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

c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, usted deberá remitirse al párrafo 5 del Reglamento al determinar la manera en que deberá preparar su escrito de contestación. Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:

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

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

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

d. Selección de proveedor. El demandante seleccionará al proveedor de entre los aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor. El proveedor seleccionado administrará el procedimiento, excepto en los casos de acumulación descritos en el párrafo 4.f).

e. Inicio del procedimiento y proceso, y nombramiento del grupo administrativo de expertos. El Reglamento establece el proceso para el inicio y la realización de un procedimiento, así como para el nombramiento del grupo de expertos que resolverá la controversia (el “grupo administrativo de expertos”).

f. Acumulación. En caso de existan numerosas controversias entre usted y el demandante, tanto usted como el demandante podrán solicitar la acumulación de las controversias ante un único grupo administrativo de expertos. Esta petición se efectuará al primer grupo administrativo de expertos nombrado para entender en una controversia entre las partes. Este grupo

administrativo de expertos podrá acumular ante sí dichas controversias haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando las controversias consolidadas se rijan por la presente Política o una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN.

g. Tasas y honorarios. Todas las tasas que cobre un proveedor en relación con cualquier controversia ante un grupo administrativo de expertos de conformidad con la presente Política serán pagadas por el demandante, excepto en los casos en que usted elija ampliar el grupo administrativo de expertos de uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5.b)iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre usted y el demandante.

h. Participación del registrador en los procedimientos administrativos. El registrador no participa ni participará en la administración o realización de ningún procedimiento ante un grupo administrativo de expertos. Además, no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por un grupo administrativo de expertos.

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

j. Notificación y publicación. El proveedor notificará al registrador cualquier resolución adoptada por un grupo administrativo de expertos respecto de un nombre de dominio que usted haya registrado ante dicho registrador. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán íntegramente en Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución.

k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.) Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de

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

5. Otro tipo de controversias y litigios. 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.

6. Participación del registrador en las controversias. El registrador no participará de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted y otra parte distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio. Usted no nombrará al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera en dicho procedimiento. En caso de que el registrador sea nombrado en calidad de parte en dicho procedimiento, se reserva el derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y a adoptar cualquier otra medida necesaria para su defensa.

7. Mantenimiento de la condición jurídica. El registrador no cancelará, cederá, activará, desactivará o cambiará de otra manera la condición jurídica de cualquier registro de nombre de dominio en virtud de la presente Política a excepción de lo previsto en el párrafo 3.

8. Cesiones durante una controversia.

a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular. Usted no podrá ceder su registro de nombre de dominio a otro titular i) durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4 o durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) a partir de la conclusión de dicho procedimiento; o ii) durante un procedimiento judicial o arbitraje pendientes iniciados en relación con su nombre de dominio a no ser que la parte a la que se ceda el registro del nombre de dominio acepte, por escrito, que la resolución del tribunal o del árbitro sea de carácter obligatorio. El registrador se reserva el derecho a cancelar cualquier cesión de registro de un nombre de dominio a otro titular que infrinja lo establecido en el presente apartado.

b. Cambio de registradores. Usted no podrá transmitir su registro de nombre de dominio a otro registrador durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4) durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) la conclusión de dicho procedimiento. Usted podrá ceder la administración de su registro de nombre de dominio a otro registrador durante una acción judicial o arbitraje pendientes, si el nombre de dominio que usted haya registrado ante el registrador sigue

estando sujeto a los procedimientos iniciados contra usted de conformidad con las cláusulas de la presente Política. En caso de que usted transmita un registro de nombre de dominio durante el período de resolución de una acción judicial o arbitraje, dicha controversia seguirá estando sujeta a la política sobre controversias en materia de nombres de dominio establecida por el registrador desde el que se haya transmitido el registro del nombre de dominio.

9. Modificaciones de la Política. El registrador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presente Política con permiso de la ICANN. El registrador publicará la Política revisada en <URL> al menos treinta (30) días naturales antes de su entrada en vigor. Salvo que ya se haya recurrido a la presente Política mediante el sometimiento de una demanda a un proveedor, en cuyo caso a usted se le aplicará la versión de la Política que estaba en vigor en el momento en que se recurrió a ella hasta que finalice la controversia, los cambios efectuados le vincularán con carácter obligatorio en cualquier controversia en materia de registros de nombres de dominio, independientemente de que la controversia haya surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma. En caso de que usted se oponga a un cambio en la presente Política, su único recurso jurídico consistirá en cancelar su registro de nombre de dominio, siempre y cuando no tenga derecho al reembolso de las tasas pagadas al registrador. Asimismo, se le aplicará la Política revisada hasta que cancele su registro de nombre de dominio.



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Comercio Mas S.A. de C.V. v. Master Domain

Caso No. DEC2007-0001

1. Las Partes

La Demandante es Comercio Mas S.A. de C.V., con domicilio en México DF, México, representada por Corral & Rosales, Ecuador.

El Demandado es Master Domain, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <esmas.com.ec>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC.EC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de noviembre de 2007. El 9 de noviembre de 2007 el Centro envió a NIC.EC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 12 de noviembre de 2007 NIC.EC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 12 de diciembre de 2007.

El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular en Ecuador de numerosos registros de la marca ESMAS, Regs. Nos. 4011-01, 4012-01 y 6552-02; y ESMAS & diseño, Regs. Nos. 4463-01, 5657-02, y 8109, registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> el 1 de octubre de 2007. El sitio web "www.esmas.com" concentra los sitios de Noticieros Televisa, Televisa Deportes y todas las telenovelas que se transmiten por el canal de las Estrellas, además de ofrecer en línea un canal de videos cortos, foto y video galerías. Asimismo, es titular de la marca ESMAS en distintos países del mundo.

Por otro lado, la Demandante es titular del nombre de dominio <esmas.ec>, como así también de más de 50 nombres de dominio de distintos niveles, que incluyen la marca ESMAS.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que:

Es titular en Ecuador de numerosos registros de la marca ESMAS, Reg. No. 4011-01; ESMAS, Reg. No. 4012-01; ESMAS, Reg. No. 6552-02; ESMAS & design, Reg. No. 4463-01; ESMAS & design, Reg. No. 5657-02; y ESMAS & design, Reg. No. 8109, registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> el 1 de octubre de 2007.

Es titular del nombre de dominio <esmas.ec>, como así también de más de 50 nombres de dominio de diferentes niveles que incluyen la marca ESMAS.

Asimismo, alega ser titular de más de 600 registros de la marca ESMAS y sus diferentes combinaciones alrededor del mundo.

El nombre de dominio en conflicto <esmas.com.ec> es idéntico a la marca ESMAS sobre la que la Demandante posee derechos previos.

El Demandado ha incurrido en un acto de competencia desleal.

El Demandado ha registrado como nombre de dominio un signo idéntico a la marca y nombre de dominio registrados por la Demandante, y el público consumidor puede erróneamente creer que éste está aprobado, auspiciado, o relacionado, a la actividad comercial de la Demandante.

El nombre de dominio <esmas.com.ec> ha sido registrado y es utilizado de mala fe, únicamente con el fin de venderlo a terceros en perjuicio de los derechos previos de la Demandante, titular de la marca ESMAS, y con el fin de perturbar ilegítimamente su actividad comercial.

El sitio Web "www.esmas.com.ec" no ofrece ningún contenido propio y remite a los usuarios a otros sitios en línea. Asimismo, alega que el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> se encuentra a la venta a través del sitio Web Sedo.com ("www.sedo.com"), el que se dedica como actividad habitual a la venta de nombres de dominio.

La conducta del Demandado no es legítima ni de buena fe.

El Demandado no ha usado ni efectuado preparativos para usar el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec>, en relación con la oferta de buena fe de productos o servicios, resultando obvia su

intención de desviar a los consumidores de manera equivocada, o de empañar el buen nombre y prestigio de la marca de la Demandante.

El Demandado no es licenciatario, ni cuenta con la autorización de la Demandante para comercializar productos o servicios bajo la marca ESMAS, ni es distribuidor autorizado.

El Demandado no es conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme el párrafo 4.a) de la Política, el Demandante deberá probar los elementos siguientes:

(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> y la marca ESMAS, registrada por la Demandante en Ecuador y en diversos países alrededor del mundo tal como surge de los certificados de marca acompañados.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Mientras que 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 decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP 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 que 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 (ver *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](#)).

La Demandante ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio <esmas.com.ec> por parte del Demandado, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Demandado ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa a través del sitio Web “www.sedo.com”, conocido subastador de nombres de dominio.

Entiende el Experto que la Demandante ha alegado que *prima facie* el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que la prueba sobre tal circunstancia recayó sobre el Demandado.

Por su parte, el Demandado no contestó las alegaciones de la Demandante y por lo tanto no acreditó que tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <esmas.com.ec>, tal como le hubiera correspondido hacer en estas circunstancias.

Asimismo, de acuerdo con los documentos presentados surge que el Demandado ha puesto a la venta el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> a través del conocido sitio Web de subastas de nombres de dominio Sedo.com, lo cual en este caso no puede ser considerado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio de acuerdo con lo dispuesto por la Política párrafo 4.c).iii.

A mayor abundamiento, el Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa, y (ii) ha utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios.

Según surge de las constancias del caso, a través del sitio Web “www.esmas.com.ec” el Demandado no hace oferta alguna de bienes y servicios. En dicho sitio el Demandado únicamente ha colocado vínculos esponsorizados que redirigen a los usuarios de Internet hacia otros sitios comerciales en línea.

Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii).

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha probado ser titular de la marca ESMAS, registrada en Ecuador y en diversos países alrededor del mundo con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec>, el 1 de octubre de 2007.

Siendo la marca de la Demandante conocida a nivel mundial, y muy particularmente en Ecuador - en donde el Demandado ha solicitado el registro del nombre de dominio en disputa -, el Experto encuentra que el Demandado conocía o debió haber conocido la marca ESMAS al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que no puede concebirse un registro de buena fe del nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, según surge de las constancias del caso, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web y a otros sitios comerciales en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido en el párrafo 4.a).iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <esmas.com.ec> sea transferido a la Demandante.

Miguel B. O'Farrell
Experto Único

Fecha: 4 de enero de 2008

LISTA DE ANEXOS.

- [Anexo 1 Proceso 020-IP-2009 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.](#)
- [Anexo 2 Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio.](#)
- [Anexo 3 Caso OMPI No. D2003-0815 CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI.](#)
- [Anexo 4 Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.](#)
- [Anexo 5 Caso OMPI No DEC2007 – 0001 CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI.](#)