

Propiedad intelectual, marcas y conflictos sobre nombres de dominio en Internet

Gabriela Paiva Hantke

Profesora de Derecho

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

DE LA IMPRENTA A LA INTERNET

La aparición de la Internet plantea desafíos y oportunidades para la propiedad intelectual o derecho de autor. También la propiedad industrial, especialmente en lo que se refiere a marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio Internet, cuya coexistencia puede generar conflictos, se ha visto enfrentada a un nuevo escenario. Desde el punto de vista del derecho de autor, el desafío se presenta ya que si bien es parte de la existencia de los derechos de propiedad intelectual la capacidad de reproducción masiva de la obra, nadie contempló la aparición de un medio como Internet con tal capacidad de reproducción que haga posible copiar miles de veces una obra en forma casi instantánea con sólo apretar unas cuantas teclas, y almacenarla en medios virtuales, pudiendo incluso con la misma facilidad modificar, manipular y difundir dicha obra. Así como la aparición de la imprenta en un momento significó cambios y oportunidades para los autores, hoy día es la Internet la que plantea desafíos a la legislación y la evolución tecnológica. Tales desafíos, dada la naturaleza global de la Internet, hacen necesarios acuerdos a nivel internacional, tal y como por ejemplo es el caso de dos nuevos tratados en materia de derecho de autor, que abordan ciertos aspectos del derecho de autor y las nuevas tecnologías de la información.

MR versus WWW: Marcas Comerciales y Nombres de Dominio

En el ámbito de la propiedad industrial, el mayor desafío se encuentra en materia de las marcas comerciales, las cuales han entrado en colisión con los nombres de dominio.

Según la Ley N° 19.039 marca comercial es todo signo visible, novedoso y característico que sirve para distinguir productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales. En términos generales, una marca comercial es un signo distintivo que se usa en el comercio para identificar el origen de los productos o servicios y la calidad de éstos. En tanto, los nombres de

dominio son las direcciones de los sitios de Internet a los que puede acceder el público para obtener información. Se trata, por una parte, de una institución jurídica reconocida por normas especiales, amparadas en Chile por la Ley N° 19.039 y sobre las cuales el Estado reconoce una titularidad o propiedad incluso amparada a nivel constitucional, como son las marcas comerciales y, por la otra, de identificadores de computadores en la Red Mundial de Computadores o World Wide Web, consistentes en letras y números o combinación de éstos que son alias o el sobrenombre de un número IP (Internet Protocol) que es el identificador del respectivo computador, alias que se denominan **nombres de dominio**. Es decir sólo se han utilizado letras, palabras, números y sus combinaciones para facilitar a lo usuarios la memorización de una determinada dirección Internet, dirección que finalmente corresponde siempre a un conjunto de números.

El otorgamiento y existencia de los nombres de dominio, se ha estructurado a nivel mundial mediante un sistema que contempla la existencia de nombres de dominio de Nivel Superior (TLD) por indicadores temáticos, entre éstos: .COM, .NET, .ORG, .INT (gTLD) y otros indicadores, lugar geográfico, país o economía, entre éstos: .CL (Chile), .MX (México), .NL (Holanda), (ccTLD) etc. En una dirección Internet, luego de los Códigos TLD y hacia la izquierda se ubican los denominados nombres de dominio secundarios, que corresponden a aquellos que los particulares solicitan como por ejemplo la expresión *Manquehue* respecto del dominio *manquehue.cl*. Debido a que cada nombre de dominio secundario es único en cada TLD y se asignan generalmente sin investigación previa, basándose en el orden de presentación de las solicitudes ("*first come, first served*"), los nombres de dominio pueden eventualmente afectar los derechos de terceros sobre marcas comerciales.

Las regulaciones sobre marcas comerciales establecen ciertas clases en las cuales una misma marca puede ser registrada, de acuerdo a los productos o servicios que se intenta proteger. Existen en total 42 distintas clases para registrar una marca, de manera que simultáneamente una misma marca puede coexistir en distintas clases a nombre de distintos titulares, ya que existen 42 distintos rubros en los cuales obtener su registro. En contraste, tal y como se indicó, en el caso de los nombres de dominio sólo existe la posibilidad de registrar una sola vez una palabra o una marca como nombre de dominio secundario en cada TLD. Ejemplificando lo anterior, la palabra *Manquehue* puede convertirse en varias marcas en distintos rubros a nombre de distintos titulares, sin embargo al registrar la palabra *Manquehue* como nombre de dominio en .CL sólo cabe el otorgamiento de *Manquehue.cl* a un solo titular. Esta diferencia entre marcas y dominios es una de las fuentes de conflicto en el otorgamiento de nombres de dominio Internet.

El arbitraje como medio de solución de conflictos sobre nombres de dominio en la Internet

Según se ha expresado, el proceso de registro de nombres de dominio en Internet ha significado inevitablemente la aparición de conflictos, que principalmente afectan a los titulares de marcas comerciales, quienes aspiran a poder reflejar su marca en el respectivo nombre de dominio. Para las empresas y titulares de marcas registradas, la Internet se ha comparado con el Lejano Oeste, en atención a la falta de reglas y normativa para resolver los diversos conflictos que se han ido presentando, lo que se ha constituido en una de las principales características de la Internet, en donde la rapidez y agilidad que la caracterizan han ido delante de su regulación.

A nivel internacional, el tema del registro de nombres de dominio y solución de disputas respecto de los *nombres genéricos de nivel superior* (gTLD) que incluye los nombres bajo las siglas “.COM, .NET, y .ORG”, su relación con marcas comerciales y otros derechos adquiridos legítimamente, es objeto de estudios y discusiones. Con el propósito de ordenar y sentar las bases de un sistema para el registro y solución de conflictos sobre nombres de dominio, se ha establecido una corporación sin fines de lucro denominada *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, también conocida bajo la sigla de ICANN, corporación que se encuentra implementando una política sobre el registro y solución de disputas respecto de los nombres genéricos de nivel superior (gTLD). Con anterioridad a la implementación de esta política, en una primera etapa, por la falta de normativa respecto de los gTLD se optaba generalmente por la alternativa de transar las disputas sobre nombres de dominio fuera de los tribunales. Conocidos fueron casos como el ocurrido con el dominio *mtv.com*, que fue registrado por un video hockey de la empresa, quien al dejar la empresa decidió mantener para sí el nombre de dominio, que nunca alegó que la Internet estuviera exenta de la aplicación del derecho marcario, pero sin embargo, argumentó que el dominio *mtv.com* no iba a ser usado de una manera en que pudiera confundirse con la marca. Otro episodio similar fue el que ocurrió en relación al dominio *bigmac.com*. En este escenario, el arbitraje emerge como la forma más apropiada para resolver los conflictos que se plantean, debido a que su solución requiere de la participación de profesionales con conocimiento de la materia y a la rapidez que es intrínseca al funcionamiento de la Internet.

La Solución de Conflictos sobre Nombres de Dominio en Chile

La entidad encargada del registro de Nombres de Dominio Superior .CL, por Código de País (ccTLD) es el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. En el caso de Chile, el proceso de regis-

tro no ha sido ajeno a lo ocurrido en el resto del mundo y en consecuencia se han presentado una serie de conflictos entre los solicitantes de dichos nombres y los titulares de marcas comerciales, entre otros afectados.

Durante los primeros casi 10 años de administración del registro de los nombres de dominios que efectuó el Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile (NIC CHILE) prácticamente no se presentaron conflictos. Sin embargo, al explotar el uso comercial de la Internet, comenzaron también en Chile los conflictos por el registro de dominios bajo .CL provocados por solicitantes que sin tener derechos, y al igual como ocurre respecto de los nombre genéricos de nivel superior (.COM, .NET, .ORG), encontraron que no existía impedimento legal ni costos involucrados en el hecho de solicitar para sí marcas famosas como nombres de dominio, tales como: *toyota.cl*, *coca-cola.cl*, entre otras, por citar sólo algunas.

Como respuesta a este nuevo escenario, donde cada vez más se incrementaba el número de disputas por el registro de nombres de dominio en Chile, el Departamento de Ciencias de la Computación, también conocido como NIC, que ya se encontraba estudiando la incorporación de una normativa, puso en vigor, luego de sucesivas revisiones, la denominada "*Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL.*" Personalmente, agradezco a NIC CHILE por la oportunidad de colaborar en la redacción de la Reglamentación y del Sistema de Arbitraje, ya que al igual que otros abogados especializados en propiedad industrial y miembros de la Comisión Internet de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (ACHIPI) tuvimos la oportunidad de participar en la génesis de esta normativa y actualmente día a día en su enriquecimiento, como árbitro designada por NIC CHILE para resolver conflictos sobre nombres de dominio.

Desde el punto de vista de la solución de conflictos, la reglamentación de NIC CHILE, reconociendo la necesidad que existe hoy en día de contar con formas ágiles y eficaces de resolver conflictos, y más aún cuando justamente se trata de controversias que se generan en un medio tan ágil y en crecimiento acelerado como es la Internet, decidió incorporar el arbitraje como sistema para resolver las controversias que se susciten respecto a las solicitudes de nombres de dominio .CL. Nuestro sistema en ese sentido puede considerarse pionero, puesto que también a nivel internacional recientemente se ha aprobado por parte del Directorio de ICANN las políticas y normas para la solución de disputas respecto de nombres de los gTLD (.COM, .ORG, y .NET) introduciendo el arbitraje como forma de solución de dichas disputas.

El Procedimiento de Arbitraje de dominios.CL según al Reglamentación del Departamento de Ciencias de la Computación o NIC CHILE

La reglamentación de NIC CHILE respecto de la forma de resolver los conflictos respecto de dominios.CL se estructura en base a los siguientes principios:

1. Deja establecido el principio de la *responsabilidad de los solicitantes* por el dominio cuyo registro se está solicitando. Este principio se encuentra contenido en el artículo 14 inciso 1° de la Reglamentación que señala que será responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República de Chile y no infrinja derechos de terceros.

2. *Delimitación de las responsabilidades de NIC CHILE*, puesto que en los artículos iniciales de la reglamentación se establece que NIC CHILE actúa únicamente como ente coordinador delegado de IANA y no tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas u obligaciones, salvo aquellas contenidas en la reglamentación. Adicionalmente, el artículo 6 de la reglamentación establece que por el hecho de solicitar la inscripción el peticionario delimita las responsabilidades liberando de cualquier responsabilidad a la Universidad de Chile, NIC CHILE y a sus funcionarios y asesores, renunciando el peticionario expresa y anticipadamente a las acciones legales.

3. En virtud de lo señalado se desprende que *NIC CHILE es una entidad meramente registral* y a la cual no le corresponde efectuar búsquedas o averiguaciones previas respecto de los dominios que se intenta registrar ni tampoco discernir, ni resolver o participar en forma alguna en la solución de las disputas que puedan plantearse en la materia.

4. Aceptación expresa por parte del solicitante de todas las normas contenidas en la reglamentación sin reserva de ninguna especie, incluyendo el procedimiento de arbitraje para la solución de los conflictos (artículo 1 del Anexo 1 sobre procedimiento de arbitraje).

5. Establecimiento de una instancia de mediación gratuita y voluntaria a cargo de NIC CHILE, como una primera alternativa para la solución de disputas entre dos o más solicitantes de un mismo nombre de dominio.

6. Establecimiento de un mecanismo y *procedimiento arbitral* para la solución de controversias, según se contempla en el Anexo 1 de la Reglamentación.

7. Los trámites se realizan principalmente vía electrónica.

8. *Publicidad mediante la publicación de las solicitudes de dominio en trámite en la pagina web de NIC CHILE en la dirección Internet www.nic.cl.*

9. *Iniciación de una disputa mediante la *presentación de una solicitud competitiva*.*

10. *Establecimiento de la posibilidad de revocación de un nombre de dominio, que también se efectúa mediante arbitraje.*

Del inicio del arbitraje

a) Presentación de una solicitud competitiva:

El artículo 10 de la Reglamentación establece que NIC CHILE mantendrá una lista de las solicitudes en trámite, y dentro del plazo de 30 días calendario desde su publicación, quienes se estimen afectados podrán presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre de dominio. Es decir, deberán presentar una solicitud idéntica o "*solicitud competitiva*", que compita con aquella ya presentada y no una oposición o argumentación en contra de tal solicitud. La presentación de solicitudes competitivas como mecanismo para establecer el conflicto obedece y responde a la idea de que los nombres de dominios se registran, se otorgan y existen para ser usados, por lo cual lógicamente quien desee oponerse a un dominio debe hacerlo presentando idéntica solicitud competitiva para el mismo dominio como signo de que lo usará y lo mantendrá permanentemente activado y conectado a un servidor. Recordemos que NIC CHILE se reserva la facultad de eliminar aquellos dominios que no estén operando correctamente.

Si al cabo de un periodo de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio **se encontraren en trámite dos o más solicitudes de inscripción para el mismo nombre, se iniciará el proceso de arbitraje** de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de arbitraje contenido en el anexo 1 de la misma reglamentación. En consecuencia, la existencia de dos o más solicitudes completas a juicio del DCC para un mismo dominio da origen y acredita la existencia de una disputa para dicho dominio.

Cabe mencionar que según el artículo 14 del Reglamento, NIC CHILE aunque sólo exista un dominio, podría también solicitar la designación de un árbitro y por tanto el inicio del procedimiento arbitral cuando se trate de dominios que vulneren ostensiblemente las normas vigentes sobre abuso de publicidad o correspondan a personas o instituciones o productos o servicios famosos. Hasta ahora esta facultad no ha sido ejercida por NIC CHILE.

b) Notificación vía electrónica de la existencia de una disputa:

A continuación, NIC CHILE procederá a notificar por correo electrónico a los solicitantes involucrados, que pueden ser dos o más. En efecto, cada solicitante, al presentar su solicitud vía electrónica, debe indicar una dirección de correo electrónico, dirección a la cual se le enviará la notificación informando de la disputa. Por ello es fundamental que la dirección de correo electrónico proporcionada por cada solicitante se encuentre en uso para que puedan tomar conocimiento de la notificación. La notificación de NIC CHILE contendrá individualización del dominio en disputa y los solicitantes que serán parte en el proceso arbitral, el llamamiento de las partes para que de común acuerdo designen un árbitro, una copia de la Reglamentación, la nómina de árbitros provisionales de acuerdo a los cuales según la regla del turno NIC CHILE designará uno a falta de designación de las partes.

Una vez iniciado el proceso de arbitraje, no se aceptarán nuevas solicitudes de inscripción para el nombre de dominio en disputa.

De la designación del árbitro y sus características y del procedimiento arbitral

a) Requisitos previos:

Tal como ya se ha indicado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del reglamento para proceder a la designación del árbitro, NIC CHILE verificará que todos los solicitantes hayan cancelado la tarifa que el mismo reglamento establece, y entregado los documentos que corresponda, para lo cual cada solicitante del mismo dominio dispone del plazo de 30 días a contar de la recepción de su respectiva solicitud, considerándose desistidos a quienes no cumplan oportunamente, en cuyo caso el proceso de arbitraje continuará sólo con los restantes. Se trata plazos individuales, que corren para cada una de las solicitudes según la respectiva fecha de presentación.

b) Elección o designación de un árbitro:

En cuanto a la designación del árbitro, en primer término el Reglamento, inspirado en la libre elección de los solicitantes, otorga en primer término la facultad a éstos de designar de común acuerdo un árbitro, que puede ser cualquier persona o institución arbitral que las partes acuerden. Sólo a falta de acuerdo, NIC CHILE procederá a designar un árbitro de una nómina de árbitros provisorios que se encuentra publicada en su misma página web (www.nic.cl). Esta nómina de árbitros provisorios será incrementada en el futuro en la forma que NIC CHILE determine.

c) De las características de los árbitros:

Según el artículo 10° del *Anexo 1 sobre Procedimiento de Arbitraje*, los árbitros tendrán el carácter de arbitrador, norma que es acertada, dado que no existe ley expresa que regule los nombres de dominios, siendo la norma aplicable en este caso la Reglamentación de NIC CHILE, suscrita por los solicitantes, como un contrato de adhesión celebrado con NIC CHILE que constituye una ley para las partes contratantes, así como aquellos derechos marcarios u otros que las partes involucradas aleguen en el respectivo proceso de arbitraje, tema que abordaremos más adelante. Señala el Reglamento que los árbitros están facultados para resolver respecto de su competencia o jurisdicción. En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno, norma que tiene por objetivo otorgar certeza jurídica a los solicitantes y una pronta solución de sus conflictos, sin perjuicio de la aplicación de la norma general en relación al recurso de queja. Sobre el particular cabe recordar que existe un fallo de los Tribunales de Justicia que ha confirmado la validez del mecanismo de arbitraje establecido en la Reglamentación. En efecto, un recurso de protección fue presentado respecto de la marca *Ondac*, ya que su titular solicitaba se le otorgara dicho nombre de dominio, el cual según el reglamento ya había sido otorgado a un tercero. Los tribunales resolvieron que el mecanismo para otorgar nombres de dominios y dirimir conflictos es el establecido en la Reglamentación y por lo tanto rechazaron el recurso.

d) *Cláusula que establece el arbitraje:*

Según puede apreciarse de lo expuesto, la misma Reglamentación establece que los solicitantes se obligan a acatar todas las normas de dicha Reglamentación (Anexo 1, artículo 1° y artículo 6° inciso 3° de la Reglamentación) y aceptan expresamente el sistema de arbitraje para dirimir los conflictos que puedan producirse en relación a nombres de dominios, con lo cual las partes sustraen el conocimiento de este determinado asunto de tribunales ordinarios y lo someten a la decisión de árbitros en la forma establecida en el Anexo citado del Reglamento. Expresamente así lo establece el artículo 12° del Reglamento, que señala que por el sólo hecho de presentar una solicitud, todos los solicitantes se obligan a aceptar el mecanismo de arbitraje... La peculiaridad consiste en que cada parte por separado, al momento de solicitar su dominio, es decir de suscribir el reglamento con NIC CHILE, se compromete y acepta el arbitraje como forma de resolver los conflictos respecto del dominio solicitado.

e) Lista de árbitros :

Si transcurrido el término de diez días las partes no han designado un árbitro de común acuerdo, NIC CHILE procederá a su nombramiento de la nómina provisoria indicada según el orden del turno, esto es siguiendo el orden consecutivo de dicha lista. Cada solicitante tiene derecho a eliminar sin causa tres nombres de la lista, con lo cual es posible anticipadamente evitar posibles recusaciones. Al respecto cabe señalar que en la práctica existe un gran cuidado por parte de los árbitros, quienes en numerosos casos en que han estimado que podría existir un conflicto de interés o una causal de recusación y no obstante no haber sido tachados ni recusados por ninguna de las partes se han excusado por su propia iniciativa de conocer de un determinado asunto.

Una vez que NIC CHILE ha designado el árbitro según el procedimiento del turno indicado, procede a notificar al árbitro mediante carta certificada y a enviarle el expediente o los antecedentes sobre el particular. El árbitro tiene un plazo de 5 días hábiles para aceptar o no el cargo. Si el árbitro acepta, la aceptación del cargo debe comunicarse a NIC CHILE y a las partes mediante carta certificada. En dicha carta el árbitro citará a las partes a un primer comparendo de conciliación y de consignación de fondos para proseguir con el arbitraje. Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes. Si una de las partes no concurre, no habrá conciliación o bien si ambas concurren y no hay acuerdo, deberán fijarse las reglas del procedimiento en primer término de común acuerdo por las partes. A falta de dicho acuerdo el árbitro fijará el procedimiento. El Reglamento contempla normas en caso de muerte o incapacidad sobreviniente del árbitro, caso en el cual se procederá al nombramiento de un nuevo árbitro de acuerdo al turno según la lista indicada.

Normas de fondo aplicable a durante el arbitraje

Cabe recordar que el solicitante es el responsable de que el nombre de dominio solicitado cumpla con las normas legales vigentes y no vulnere de derechos de terceros, por lo tanto quien presente una solicitud competitiva de dominio es libre para presentar ante el árbitro los argumentos que estime conveniente. Como norma de aplicación general y universal, y a falta de otra argumentación, respecto del otorgamiento de nombres de dominio, cabe citar el principio "first come, first served", que significa que los dominios se otorgan en base al orden en que éstos son solicitados, teniendo el primer solicitante la mejor opción al nombre solicitado, a menos que el desafiante o segundo solicitante presente mejores argumentos. Entre tales argumentos podría señalar que el dominio solicitado vulnera alguno de sus derechos, entre los cuales pueden citarse aquellos derechos

adquiridos por titulares de marcas registradas, el derecho de una persona respecto del uso de su propio nombre, o el uso de la razón social de una empresa. A falta de tales derechos y en igualdad de condiciones entre dos o varios solicitantes, si todos han cumplido oportunamente con todas las cargas que el Reglamento establece, es decir, han presentado una solicitud completa, han concurrido a los comparendos o audiencias ante el árbitro y han consignado fondos para el arbitraje, correspondería aplicar el principio conocido en Internet como "*first come, first served*", es decir, que el dominio deberá otorgarse a quien lo solicitó primero. También es aplicable dicho principio frente a la inactividad de todos los solicitantes, es decir, si ni el primer ni el segundo solicitante se presentan ante el árbitro, el dominio deberá asignarse igualmente al primero que lo solicitó.

Sobre la relación que existe entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, cabe señalar que la jurisprudencia norteamericana ha resuelto que el hecho de contar con un registro de nombre de dominio no significa o no establece un derecho a que a dicho dominio se le otorgue protección marcaría. A contrario sensu, quien tenga una marca registrada tiene el derecho a ver dicha marca reflejada también en el respectivo nombre de dominio, si quien ha registrado el dominio no acredita tener sobre él un mejor derecho u otro equivalente (por ejemplo, ser titular también de una marca registrada). Al resolver un recurso de apelación, la Corte del Nove-no Distrito de los Estados Unidos, sobre el dominio Moviebuff.com, resolvió que el mero uso de un dominio no constituye un "uso" de aquellos que permitirían adquirir un mejor derecho o prioridad para registrar tal dominio como marca.

Experiencias en materia de arbitrajes y el futuro del sistema

Desde la entrada en vigor de la reglamentación, el número de conflictos ha disminuido, debido a que los solicitantes han comprendido que no lograrán tener éxito en el registro de un determinado nombre de dominio si dicho nombre no les pertenece o no pueden demostrar algún derecho sobre él.

Por otra parte, en numerosos casos se ha logrado un acuerdo ante el árbitro, por ejemplo mediante la adición al dominio solicitado de un prefijo o sufijo por alguna de las partes en litigio. Finalmente, también ocurre que algunos solicitantes, ante la perspectiva de un procedimiento arbitral, prefieren solicitar un nuevo dominio y abandonar el otro, ya sea expresamente o bien no presentándose ni participando en el procedimiento arbitral, de manera que dicho dominio sea en definitiva asignado por el árbitro a alguno de los otros solicitantes.

Por otra parte, la reciente incorporación del mecanismo de mediación gratuita ante NIC CHILE ha permitido una alta tasa de acuerdos evitando llegar a la instancia arbitral.

Finalmente, la incorporación de un mecanismo de revocación de dominios ya otorgados, si se prueban ciertos estrictos requisitos establecidos en la Reglamentación de NIC CHILE, entre éstos un legítimo derecho sobre el nombre de quien solicita la revocación y la mala fe del actual titular del dominio, contribuirá a otorgar mayor transparencia y garantía al sistema de otorgamiento de nombres de dominio en beneficio de quienes gozan de derechos suficientes que les permitirían legítimamente obtener su registro frente a un actual titular de mala fe.