

La protección jurídica de los nombres de dominio*

The juridical protection of the domain names

Ángela María Parra Rodríguez**

Resumen

El nombre de dominio fue concebido como un elemento de carácter técnico cuya función es ser localizador de recursos en la Web. No obstante, en la actualidad se le considera un verdadero signo distintivo, como quiera que cumpla en la mayoría de las ocasiones funciones de identificador comercial, distinguiendo en el mercado virtual, incluso en el mercado físico, productos y servicios, empresas y comerciantes. Así, en su carácter de signo distintivo da origen a un sinnúmero de derechos a favor de su titular, los cuales se consideran deben ser protegidos de ataques provenientes de otros nombres de dominio, e incluso de otras instituciones del ordenamiento jurídico, tales como la propiedad industrial, derechos de autor, derechos de la personalidad, etc. Sin embargo, se encuentra que no existe como solución global ni local, un régimen de derecho autónomo previsto para tal figura, por lo que se debe recurrir a la regulación de otras instituciones del derecho, para hacer extensiva su reglamentación, a fin de encontrar un instrumento jurídico que permita hacer realidad la protección a los nombres de dominio.

* El presente artículo corresponde a una síntesis de uno de los temas tratados en el trabajo de grado El nombre de dominio: ¿bien jurídico tutelable? UPTC. Tunja, 2010.

** Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Palabras clave

Identificador comercial, sistema de nombres de dominio, signo distintivo, propiedad industrial, competencia desleal.

Abstract

The domain name was conceived as an element of technical character whose function is to be a seeker of resources in the Web. Nonetheless, at the present time it is considered as a true distinguishing sign, since, it fulfills in the most of the occasions, functions of business identifier, recognizing in the virtual market, even in the physical market, products and services, companies and retailers. Thus, in its character of distinguishing sign it origins an endless number of rights in favor of its holder, which are considered must be protected of attacks proceeding of other domain names, and even of other institutions of the legal order, such as the industrial property, copyrights, personality rights, etc. However it does not exist, as a global or local solution, a regulation of an independent law, that is why we must recourse to other institutions regulations and make them extensive, in order to find a legal instrument that allows the protection of the domain names.

Key words

Business identifier, domain name system, distinguishing sign, industrial property, disloyal competition.

Introducción

El derecho no sólo debe propender por hacer efectiva la protección de los derechos cuyo régimen se encuentra plenamente definido, sino que además debe intentar proteger y regular todas aquellas instituciones novedosas que pueden llegar a tener mayor o menor incidencia para la vida en sociedad. Sin duda alguna cuando nos referimos a los nombres de dominio, nos adentramos en una materia de grandes implicaciones sociales, un fenómeno tecnológico y jurídico que ha rebasado todas las previsiones, una institución nueva por la cual el mundo se conecta. No obstante, encontramos que dada su naturaleza y complejidad, los nombres de dominio, en parte, no han merecido a cabalidad por parte de juristas y expertos en la materia la intención firme y sostenida de acometer como tarea la regulación de todos sus aspectos, sino que su reglamentación se ha limitado a reducir su conflictividad con otros derechos, lo que resulta demasiado lacónico para tan importante tema.

Recientemente, como consecuencia de algunos ataques presentados a los nombres de dominio y la inusitada importancia que han tomado éstos como identificadores comerciales de bienes y servicios en el mercado virtual, se empieza a estimar la necesidad de protegerlos jurídicamente, como quiera que algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia de tribunales extranjeros consideran que éstos son verdaderos signos distintivos en el ámbito virtual e incluso en el mundo físico, y por tanto

como un bien que constituye en sí mismo un derecho y que genera otros tantos, que deben ser susceptibles de protección por los ordenamientos jurídicos.

De manera que es necesario aclarar al lector que, en la actualidad, el tema que tratamos en este artículo no ha sido objeto de regulación uniforme, pues, pese a su importancia, básicamente lo que se ha hecho es presentar ideas o tesis desarrolladas en torno a lo que sería una posible protección, las cuales se aplican por analogía, intentando hacer una interpretación extensiva de la defensa de instituciones jurídicas existentes.

El tratamiento de esta materia se encuentra en un terreno prácticamente inexplorado, que no ha sido objeto de juicioso análisis, especialmente en el ordenamiento jurídico colombiano. Situación esta que, sin duda alguna, motiva la realización de este trabajo; aunque no pretendemos presentar un sistema completo de protección a los nombres de dominio, intentaremos señalar algunas posibilidades de obtener por parte de la normativa y autoridades internacionales, y del ordenamiento jurídico interno, protección o tutela para los nombres de dominio.

Con este propósito haremos, en primer término, algunas precisiones conceptuales en torno a lo que es el nombre de dominio, partiendo de la base de que pese a ser un instrumento de uso común entre los juristas, en la mayoría de las ocasiones se desconoce su denominación y acepción. Además, es conveniente

demostrar, así sea someramente, la importancia de proteger los nombres de dominio, ello desde dos perspectivas, la primera haciendo una pequeña ilustración acerca de los ataques que estos pueden sufrir, y la segunda mostrando la necesidad de su protección sobre todo en el evento en que el nombre de dominio se desempeñe como identificador comercial en la *web*. Luego del análisis de estos aspectos, estudiaremos las diferentes alternativas de protección que pueden encontrarse para el nombre de dominio, tanto en el marco internacional, como en el ordenamiento jurídico colombiano.

1. El nombre de dominio: conceptualización y estructura

El nombre de dominio forma parte de una estructura mucho más compleja llamada DNS (Domain Name System) o Sistema de Nombres de Dominio, que es un componente básico para el funcionamiento de la *World Wide Web* (*www*), el cual a su vez es uno de los servicios que se puede encontrar en la Internet.

La comunicación entre los ordenadores conectados a Internet es posible en la medida en que cada uno de ellos está plenamente identificado. El elemento que hace posible esa identificación es la dirección IP (Internet Protocol). El carácter numérico de esas direcciones no facilita su empleo por las personas, en particular, en la medida en que no favorece su memorización ni la asociación entre cada una de esas direcciones y la entidad a quien corresponde. Para hacer frente a esa circunstancia se creó el DNS, que “permite atribuir nombres diferenciados para identificar a los equipos conectados a la Red, haciendo posible la equivalencia entre los nombres que aparecen, en las páginas web y los números IP que en último extremo identifican el destino de la transmisión”¹.

El DNS ha basado su estructura en un orden estrictamente jerárquico. Se compone, de derecha a izquierda, de un TLD (Top Level Domain) o dominio de primer nivel, y de un SLD (Second Level Domain) o dominio de segundo nivel.

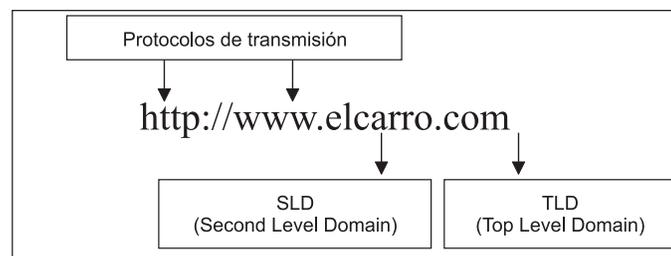


Gráfico 1.1

¹ DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Derecho privado de Internet. Madrid : Civitas, 2002. p. 43.

“El Second Level Domain o SLD es entonces propiamente dicho el nombre de dominio, es la parte del DNS que identifica la fuente (procedencia) o la clase de información o servicio proporcionados a través de un sitio web u otra aplicación en línea. Esto es identifica a la persona o entidad localizada en un determinado ordenador anfitrión, o bien la información o la prestación ofrecida por las mismas en dicho sitio en línea”².

De esta manera, se encuentra que el nombre de dominio es un componente del DNS, que vincula para su funcionamiento el protocolo IP, por medio del cual se logra que ese conjunto de caracteres alfanuméricos (en la mayoría de las ocasiones sólo alfabéticos) que la persona o entidad registra como nombre de dominio ante la autoridad competente, sea traducido en su equivalente numérico conforme al cual se puede ubicar el dominio en Internet y acceder a un sitio *web*.

“Esta definición que, resulta compleja, gráficamente parece ser más sencilla. Para tal efecto se tomará como ejemplo el dominio de la Cámara de Comercio de Medellín: www.camaramed.org.co Nombre de dominio que representado en una dirección IP se vería de la siguiente manera: 200.13.225.242. Ahora bien, la posibilidad de ubicar

un ordenador con un nombre y no con una dirección numérica subyacente, ha desligado de la acepción meramente técnica a los nombres de dominio para atribuirles una connotación jurídica en la medida en que se asimilan a identificadores comerciales”³.

2. Importancia de la protección a los nombres de dominio

Se aprecia de lo descrito en el acápite anterior que al nombre de dominio primordialmente se le atribuye una función técnica de localizador de recursos en la *web*; sin embargo, en la práctica dadas las especiales características del nombre de dominio, a esa función se ha superpuesto otra complementaria de carácter distintivo, convirtiéndose en un importante identificador comercial o personal, e incluso genérico. “Los nombres de dominio se han revelado, como el principal signo identificador y distintivo en Internet, adquiriendo especial transcendencia en el mercado electrónico que se desarrolla en el mismo”⁴.

Entonces, cuando el titular del nombre de dominio se manifiesta en el mercado virtual, haciendo uso del dominio con finalidades de identificador comercial, esta institución cobra gran importancia

² CARBAJO CASCÓN, Fernando. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet. Navarra: Elcano, Aranzadi, 2002. p. 43.

³ RENGIFO GARCÍA, Andrés Mauricio. Nombres de dominio y propiedad industrial. En : El derecho de autor: estudios. Bogotá, No. 9 (mar., 2001); p. 59.

⁴ GARCÍA VIDAL, Ángel. Derecho de Marcas e Internet. Valencia, España : Tirant lo Blanch, 2002. p. 68.

jurídica. Así, la distintividad o fuerza demostrada por el nombre de dominio en el nuevo entorno digital, constituye para los tratadistas que se han pronunciado en este punto, “un claro ejemplo de lo que doctrinalmente es conocido como *secondary meaning* o distintividad sobrevenida, fenómeno que implica una mutación semántica o simbólica, en virtud de la cual un signo originariamente desprovisto de capacidad distintiva, por consecuencia fundamentalmente del uso, a los ojos de los consumidores se convierte en identificador de los productos o servicios de un determinado empresario o también de la actividad del propio empresario o de una obra del intelecto.

De esta forma, el titular de un dominio que hubiese adquirido una distintividad sobrevenida en el tráfico a título de marca, nombre comercial o título de obra debería poder exigir la protección del dominio frente a posibles usurpaciones de terceros dentro y fuera de Internet⁵. Pues, al considerarse que el nombre de dominio en este evento, es decir, cuando se desempeña como identificador comercial, se constituye, aunque no se encuentre tipificado como tal, en un verdadero signo distintivo tanto dentro como fuera de la red, lo que trae consigo el surgimiento para el titular del mismo de un sinnúmero de derechos que se

estima deben ser protegidos en razón a su importancia y pese a no tener una consagración expresa en solución normativa alguna de carácter local o internacional, y en consecuencia no encontrarse estipulados los medios de defensa idóneos para su tutela.

Concretamente encontramos que el nombre de dominio está expuesto a múltiples ataques, entendiéndose por estos aquellas conductas que vulneran los nombres de dominio, es decir, aquellos comportamientos que pueden ser considerados lesivos de los derechos de su titular, en particular de aquel cuyo nombre de dominio desempeña funciones de identificador comercial. Estas conductas, se debe precisar, básicamente apuntan al aprovechamiento de la fama o renombre adquirido por un determinado nombre de dominio, a su desprestigio, dilución o desviación de clientela, etc. Ello en la medida en que es posible que “un tercero no autorizado, pueda usarlo como signo distintivo tanto dentro (usándolo como SLD en otro TLD o incluyéndolo en una página web) como fuera de la red (registrando el dominio entero o sólo el SLD como marca o nombre comercial, o simplemente usándolo en el tráfico para distinguir productos, servicios, actividades o establecimientos)”⁶.

En el medio virtual se puede encontrar gran variedad de conductas que atacan

⁵ CARBAJO CASCÓN, Op. cit., p. 72.

⁶ Ibid., p. 323.

al nombre de dominio, algunas de ellas encaminadas a vulnerar su elemento nominativo (sucesión alfanumérica), y otras el funcional (vinculación a una dirección de IP). Dentro de las primeras se encuentra la confusión, que se da “cuando una persona intenta una forma de aproximación o similitud entre dos dominios, para captar o privar al otro de eventuales accesos o resultados de búsqueda”⁷; el desprestigio, que tiene lugar cuando “se pretende atribuir a un dominio una característica que le es incompatible, tanto en desmedro de la actividad que viene desarrollando el titular de la marca (o el portador del nombre) como del prestigio logrado en virtud de atributos que hacen valiosa a una empresa”⁸; la dilución, que “ocurre cuando hay cercenamiento gradual o dispersión de la identidad y retención del nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos”⁹; y el hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (secuestro a la inversa del nombre de dominio), el cual es previsto en el reglamento de la Política Uniforme de Resolución de Controversias UDRP, la cual lo define como aquella conducta que consiste en utilizar la política (UDRP) de mala fe para tratar de privar a un titular de un nombre de dominio registrado, de éste.

Entre los principales ataques a la

funcionalidad se destaca el *linking*. “El link o vínculo, es el término que da nombre a la tarea de vincular, mediante direcciones de Internet, una página con otra u otras. Esta actividad requiere un acuerdo, ya que de lo contrario podría ser afectada la imagen de un dominio, mediante un direccionamiento no deseado, deformaciones del contenido de la página o desvío de clientes, induciendo a confusión acerca del origen y contenido del sitio”¹⁰. El *framing*, que “es una forma de obtener contenido de otra página mediante un vínculo y, sumado a ello, ocultar determinadas partes de esa otra página”¹¹. Y el *metatag*, que “es una práctica que tiene lugar cuando se terceriza [*sic*] la búsqueda. Los buscadores funcionan mediante una selección de términos, que coinciden con la palabra clave ingresada al solicitar la búsqueda. De esta manera, estas palabras o signos, solo son procesados por ellos, y su objetivo principal es alojar la descripción del sitio o la página. La tarea consiste en incluir una marca ajena en el *metatag* del propio sitio, de modo que cuando el usuario busque el otro sitio, aparezca también el primero”¹².

De esta manera se observa que pese a la inexistencia en la actualidad de un

⁷ PARDINI, Anibal A. Derecho de Internet. Buenos Aires : La Rocca, 2002. p. 83.

⁸ Ibid., p. 83.

⁹ Ibid., p. 83.

¹⁰ Ibid., p. 83.

¹¹ Ibid., p. 83.

¹² Ibid., p. 83.

régimen de derecho que provea la protección a los nombres de dominio en forma autónoma, en especial a aquellos que se desempeñan como identificadores comerciales, ella resulta necesaria en la medida en que en torno a los nombres de dominio han surgido verdaderos derechos que deben ser objeto de defensa de los ataques descritos y de cualquier comportamiento que pretenda vulnerarlos; por lo cual se considera, mientras se logra la evolución de las instituciones del derecho para que procedan a ello, que se debe hacer uso de los mecanismos existentes, es decir, de las acciones previstas para otras instituciones, a fin de prevenir un grave daño patrimonial para el titular del nombre de dominio, que teniendo a este como principal instrumento, lleva a cabo actividades de carácter comercial en el mercado virtual de Internet.

3. Protección jurídica al nombre de dominio

- **Según las estipulaciones contractuales pactadas al momento del registro**

Se debe dilucidar en primera instancia, si existe alguna estipulación contractual encaminada a dotar al titular de las acciones jurídicas necesarias para proteger el nombre de dominio de ataques provenientes de otros nombres de dominio, derechos de propiedad industrial, derechos de autor, etc.

En primer lugar se subraya que la gama de derechos conferidos por el contrato de registro al titular del nombre de dominio en su calidad son limitados, básicamente circunscribiéndose al derecho al uso del mismo, y algunos otros tales como el derecho a transferir y licenciar el nombre de dominio, destacándose que no existe una estipulación contractual que contemple concretamente alternativas de protección o acciones jurídicas encaminadas a la defensa propiamente dicha del nombre de dominio.

Ello se comprueba a partir del análisis de varios contratos de registro de nombres de dominio bajo gTLDs, tales como .com, .net, .org, .info y .cat. En síntesis, en ellos se encuentran dos situaciones: la primera consiste en la ausencia de previsión alguna, siquiera acerca de la posibilidad de ataques a los nombres de dominio, en tanto son múltiples las salvedades y prescripciones del registrador acerca del registro abusivo de un nombre de dominio. En segundo lugar, en la generalidad de los contratos está expresada una adhesión completa para la resolución de disputas en torno a los nombres de dominio, de la Política Uniforme de Resolución de Controversias de la ICANN (UDRP). En concreto, se prevé que dicha política se entiende incorporada al contrato. No se especifica qué tipo de conflictos pueden solucionarse mediante ésta, es decir, no se limita taxativamente su aplicación a los conflictos propios de ataques de los

nombres de dominio a otros derechos de propiedad industrial como las marcas, razón por la cual se cree que se deja abierto el camino para solucionar bajo lo previsto en este instrumento posibles controversias a causa de ataques propiamente dichos a los nombres de dominio.

Así, se juzga viable realizar un análisis de la UDRP, a fin de determinar si la interpretación hecha de las regulaciones contractuales sobre la adopción de la política para la solución de controversias en torno a los nombres de dominio, resulta aplicable como un mecanismo de protección jurídica para la institución en estudio.

Protección jurídica de los nombres de dominio según la UDRP

Se debe destacar la inexistencia de disposición alguna en la política que expresamente se refiera a protección de los nombres de dominio por ataques provenientes de otras instituciones jurídicas. Sin embargo, en acápite número uno de la política que describe su objetivo se refiere: “... *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...*”.

Así, de la lectura simple del objetivo de la política se puede derivar que es

plenamente aplicable para dar protección a los nombres de dominio, puesto que el tenor literal indica que sus cláusulas y condiciones son aplicables para una controversia caracterizada porque una de las partes sea el titular del nombre de dominio y cualquier otra parte distinta al registrador, y que verse sobre registro y utilización del nombre de dominio registrado.

Son numerosos los supuestos que pueden tener asidero, ya que no delimita la protección a ataques provenientes de nombres de dominio, ni respecto de titulares de otros nombres de dominio, sino que al indicar ello, realiza una proposición tan amplia que da lugar a pensar que siempre que el conflicto se derive del registro o utilización del nombre de dominio, su titular tendrá derecho a invocar el procedimiento que por ella se regula; es decir, se piensa que frente a la utilización de un nombre de dominio por otra persona diferente a su titular, bien sea como nombre de dominio similar, como signo distintivo o para fines de explotación, el titular del mismo podría intentar la protección mediante la acción extrajudicial de la UDRP.

Si hacemos una interpretación extensiva, podríamos considerar igualmente adaptables para el evento de protección de los nombres de dominio, los supuestos de controversias aplicables narrados en la política en el numeral cuarto, literal

a): «...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 servicios sobre la que el demandante tiene derechos; 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 utilizado de mala fe».

Ello teniendo en cuenta el objetivo de la política, y que a su vez la reunión de los supuestos de aplicación regulados específicamente en la misma, pueden ser invocados por el titular de un nombre de dominio, quien puede reclamar que cualquier otra persona posee un nombre de dominio similar al suyo, cuyo objetivo es generar confusión sobre las prestaciones o servicios por él ofrecidas, utilizando el nombre de dominio similar de mala fe. Esto entre muchos otros supuestos de aplicación que podrían extraerse del análisis minucioso de las problemáticas de ataques a los nombres de dominio, de conformidad con lo regulado en la política y tratando de hacer una interpretación extensiva de sus prescripciones.

Ciertamente, lo referido debe formularse como crítica a la UDRP, el hecho de la amplitud de la regulación en este punto, la falta de

concreción que permea la totalidad del texto, pues, como quedó mostrado, se consagró un objetivo amplio, que debió ser más preciso, ya que abre una ventana demasiado ancha para obtener la protección del nombre de dominio. De manera que esta situación se constituye en foco de inseguridad jurídica para someter por este procedimiento extrajudicial la resolución de ataques a los mismos.

- **Según el régimen de propiedad industrial mediante su registro como un derecho de propiedad industrial**

Como se ha expuesto, el nombre de dominio es susceptible de desempeñarse en el mercado virtual como un identificador comercial, es decir, existen eventos en que se aprecia en el mismo una capacidad distintiva, de productos o servicios en la red, e incluso fuera de ella, desarrollando de esta manera funciones similares a las de los signos distintivos, tales como las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, etc. En este evento se propone que quien emplea una denominación como nombre de dominio sin tener un derecho específico sobre su uso para diferenciar productos y servicios en el mercado, “puede obtener un derecho de exclusiva sobre ese signo, típicamente a través del registro de una marca en la oficina nacional, regional o internacional correspondiente, sin perjuicio también de registrarlo como

denominación o razón social constituyendo una sociedad”¹³.

De esta manera se estima que “cuando un nombre de dominio se usa para distinguir servicios y productos de una persona o empresa de los de otra, lo que no es extraño si se emplea en relación con servicios que se ofrecen a través de la red, debe afirmarse en línea de principio la posibilidad de obtener una marca sobre el mismo, siempre que se cumplan los requisitos legalmente establecidos”¹⁴.

En concreto, se encuentra que este mecanismo de protección jurídica a los nombres de dominio ya ha sido implementado en Estados Unidos, en donde se confiere tal posibilidad al titular del nombre de dominio que cumpla con las condiciones establecidas por la entidad encargada y “determinando en cada caso las clases oficiales de productos o servicios donde pueden incardinarse los distintos servicios o informaciones técnicas prestadas en Internet para poder ser registrados los nombres de dominio identificativos de los mismos como marcas”¹⁵.

Esta política de la oficina estadounidense de patentes y marcas registradas USPTO, confirma la tesis sostenida por un amplio sector de la doctrina consistente en que el nombre

de dominio no puede gozar de una protección autónoma como signo distintivo *sui generis*. “Sólo obtiene protección como signo distintivo (derecho de exclusiva) si se registra como marca, momento en el que dejará de ser simplemente un nombre de dominio para convertirse en una marca de productos o servicios a los ojos de la ley, que tendrá la forma de un simple nombre de dominio”¹⁶.

Así que, a falta de un régimen jurídico de los nombres de dominio que regule lo atinente a la protección jurídica de los mismos, la presente alternativa se constituye en una valiosa herramienta que permite al titular del nombre de dominio, que mediante él realiza prestación de servicios o actividades de comercialización de productos, obtener una mayor seguridad jurídica de que su actividad comercial desarrollada por medio de un sitio *web*, no será objeto de registro como marca, registro como nombre de dominio similar, u objeto de cualquier otra actividad que lleve a la confusión, y que en caso de serlo, contará con las herramientas aptas para su defensa.

Por el hecho de su uso en el tráfico comercial

Esta tesis básicamente consiste en obtener para el nombre de dominio la protección propia de signos distintivos,

¹³ CARBAJO CASCÓN, Op. cit., p. 323.

¹⁴ DE MIGUELASSENSIO, Op. cit., p. 153.

¹⁵ CARBAJO CASCÓN, Op. cit., p. 324.

¹⁶ *Ibid.*, p. 325.

tales como la marca o el nombre comercial, sin necesidad de recurrir para ello, como en la modalidad anterior, al registro del nombre de dominio como tal, sino simplemente por las funciones que desempeña de hecho, similares o idénticas a ellos en el tráfico comercial de un determinado territorio y a la luz, por tanto, de un sistema jurídico específico; es decir, la protección al nombre de dominio en caso de ataques encaminados a la dilución, desprestigio, confusión, etc., podría obtenerse a partir de la normativa propia que regula dichos signos distintivos, esto en virtud del uso del nombre de dominio bajo características propias de estas instituciones.

Sin embargo, se debe plantear que esta alternativa se restringe únicamente a aquellos ordenamientos jurídicos que contemplan la posibilidad de adquirir derechos sobre signos distintivos, especialmente sobre marcas, por el uso de las mismas con ciertas características en el tráfico comercial de ese territorio, constituyéndose el registro de la marca ante la autoridad nacional competente en meramente declarativo.

Se estima que la presente alternativa de protección es equivalente a la anterior, solamente que en concreto es la posibilidad que ofrecen ciertos ordenamientos jurídicos que consideran el registro de signos distintivos, como marcas, meramente declarativo, por lo cual ante la ausencia de mecanismos autónomos

de protección de los nombres de dominio, éste se juzga viable, pues, *contrario sensu*, lo exponen sus contradictores, en este caso, el nombre de dominio no sería objeto de protección indiscriminada, sino que tendría que cumplir con supuestos rigurosos y concretos en sentido similar a los expuestos en el acápite anterior, pues no por el hecho del uso del nombre de dominio podría obtenerse la protección.

Por aplicación directa de las disposiciones

Esta posibilidad de protección a los nombres de dominio es generalmente rechazada. Ella propende por la estimación del nombre de dominio como un auténtico signo distintivo, el cual -aunque si bien es cierto no se encuentra consagrado en la normativa de propiedad industrial, por las funciones que desempeña en el tráfico comercial, entre las cuales se destaca la distintividad respecto de bienes y servicios-, se hace merecedor de la protección jurídica según el régimen de derecho consagrado específicamente para los signos distintivos; es decir, se orienta por la no exigencia de las condiciones propias de marcas o nombres comerciales para acceder a la protección de los mismos, sino simplemente que ello sea así por el hecho de su uso.

Esta alternativa se considera meramente teórica, pues en la práctica no puede ser utilizada dadas las profundas diferencias existentes entre

el régimen de propiedad industrial, específicamente las marcas y los nombres de dominio, lo que en consecuencia conlleva a que no puedan equipararse estas dos instituciones, y mucho menos hacer extensivo, sin más ni más, el régimen de protección de las marcas a los nombres de dominio.

Por eso, son de mayor aceptación los sistemas expuestos anteriormente, ya que moderan la aplicación del régimen de propiedad industrial, al considerar ciertos presupuestos que debe cumplir el nombre de dominio para poder ser registrado u obtener la protección como signo distintivo.

Consideraciones sobre la protección del nombre de dominio en Colombia según el régimen de propiedad industrial

Teniendo en cuenta la falta de exploración de este tópico en el ordenamiento jurídico colombiano, es de suma importancia realizar una breve exposición acerca de la aplicabilidad del régimen de propiedad industrial para efectos de la protección de los nombres de dominio en Colombia. La autoridad que se ha pronunciado sobre este asunto, por ser la encargada de efectuar el registro de marcas y otros signos distintivos, ha sido la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). A partir de los conceptos emitidos por esta entidad, intentaremos explicar en este capítulo la protección a los nombres de dominio según el régimen de

propiedad industrial aplicable para el caso colombiano.

En primer término se tiene que en concepto 03087905 del 17 de diciembre de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio diferenció claramente los nombres de dominio de las marcas. Frente a los primeros afirmó que son simples identificadores (que pueden envolver o no una actividad comercial) entendidos como direcciones de la red global de internet, expresadas simplemente para la facilidad del usuario. En cuanto a la marca, al tenor de lo dispuesto por el artículo 134 de la Decisión 486 de la CAN, afirmó que la misma se constituye como el signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Así las cosas, determinó que los conceptos envuelven una idea diferente: la marca es el signo apto para la protección de un producto o servicio mientras que el nombre de dominio es un signo identificador de una dirección en la red global de Internet.

Por lo anterior, en opinión de esta Superintendencia, los nombres de dominio no constituyen marcas comerciales, aunque el nombre de dominio puede constituir, eventualmente, la manifestación del uso de una marca.

La posición de la Superintendencia con respecto a si los nombres de dominio deben ser tratados como marcas comerciales, se orienta -en el concepto citado- a indicar que los

derechos de propiedad industrial consagrados en la Decisión 486 no incluyen los nombres de dominio como derecho objeto de protección. En consecuencia, no es posible atribuirle un tratamiento de marca comercial a un derecho o un bien al cual la legislación vigente en Colombia no le ha conferido tal carácter y el cual no está, por lo tanto, comprendido jurídicamente dentro de los derechos de propiedad industrial.

Ahora, sobre la base de la negativa de asimilar el nombre de dominio a la marca, la SIC estudia un segundo punto referente a si la utilización de un nombre de dominio por medio del cual se puede acceder a un sitio de Internet, constituye un uso marcario en Colombia. En relación con esto ha efectuado varios pronunciamientos, entre estos se destaca el concepto 03004020 del 29 de agosto de 2003, en el que efectúa un detallado estudio del tema, concluyendo que la posibilidad de que el nombre de dominio constituya un uso marcario dependerá de cada situación específica, de la naturaleza del bien o servicio identificado con el signo y del uso que se le dé al respectivo nombre de dominio.

Entonces, la SIC, de acuerdo con lo anterior, considera que la utilización de un nombre de dominio podría constituir eventualmente un uso marcario, en la medida en que reúna los requisitos establecidos en el artículo 166 de la Decisión 486 de la CAN. No obstante, dicho uso

solamente estará protegido dentro de los límites territoriales en donde se otorgó la protección y dentro de la clase o clases en que fue concedido el correspondiente registro de marca, a menos que el nombre de dominio constituya la manifestación del uso de una marca notoriamente conocida.

Se concluye, tomando como base las exposiciones realizadas sobre el tema por parte de la Superintendencia, que en Colombia la protección del nombre de dominio por medio del derecho marcario o de propiedad industrial es aún precaria, pues, como quedó expuesto, la SIC se niega a hacer extensivo el tratamiento de la marca a los nombres de dominio, aun cuando estos últimos desarrollen funciones de identificadores comerciales e incluso bajo estrictos parámetros. De esta manera no se aprecia que la SIC sea partidaria de conferir el registro de un nombre de dominio como marca y por ende se pueda proceder por esta vía a su protección conforme al ordenamiento vigente.

Así las cosas, en Colombia cuando se desea conferir protección a un nombre de dominio que se va a emplear como identificador comercial de bienes o servicios en la red, se recurre a la constitución e inscripción del correspondiente tipo societario ante la autoridad competente, a efectos de demostrar derechos legítimos sobre el nombre de dominio similar o idéntico a la denominación social o razón social de éste. Asimismo, se opta por el registro del establecimiento de

comercio cuyo nombre comercial conforma el SLD del nombre de dominio, con idénticas finalidades a las anteriormente descritas; también y con mayor frecuencia que en los eventos anteriores, se procede al registro del correspondiente signo como marca, en este caso el conjunto de palabras o números, según lo estipulado en la Decisión 486, que constituye el SLD del nombre de dominio que se registra, el cual a su vez distingue un producto o un servicio.

Se encuentra que la única posibilidad concreta aunque remota de obtener protección propiamente dicha para el nombre de dominio en Colombia por medio del régimen de propiedad industrial, es a la luz de lo dispuesto en el artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, o sea, considerarlo un uso marcario, alternativa que se plantea incierta, puesto que la SIC ha dicho que la misma está sujeta al análisis de las situaciones concretas y no ha establecido aún las directrices específicas.

- **Según el régimen de competencia desleal**

Los partidarios de la aplicabilidad de este régimen a los nombres de dominio, parten de la premisa de que “la notoriedad adquirida por una denominación empleada como

nombre de dominio, en especial cuando permite localizar y diferenciar a un prestador de servicios específicos de Internet -portales, buscadores...-, puede ser objeto de aprovechamiento desleal por un tercero, mediante el registro de un nombre de dominio que puede favorecerse del riesgo de confusión, por ser similar o incluso idéntico pero con un sufijo genérico o geográfico diverso, por haber sido registrado con otro dominio de nivel superior”¹⁷.

De manera que en situaciones en las que el nombre de dominio bien conocido no está protegido como marca, por haber sido registrado como tal, o en forma independiente el SLD del mismo, según se explicó anteriormente, resultará de particular interés la aplicabilidad de la normativa sobre competencia desleal en defensa de la posición del titular del nombre de dominio.

Por esta vía, se entraría a estimar “el nombre de dominio como prestación empresarial autónoma, con un valor económico o de mercado autónomo, que merece protección frente a actos ilícitos de mercado. Aunque también se le podría proteger como simple prestación empresarial autónoma en el mercado, dado su más que evidente valor estratégico para globalizar el valor o la imagen de una empresa en el nuevo mercado electrónico, recurriendo en tales casos a la competencia desleal frente

¹⁷ DE MIGUELASENSIO, Op. cit., p. 156.

a actos de confusión, imitación o aprovechamiento de la reputación ajena llevados a cabo por terceros, dentro y fuera de la red, en perjuicio de la posición competitiva de su titular, en tanto el dominio pueda ser considerado como una importante prestación empresarial con vistas al mercado electrónico desarrollado en Internet”¹⁸.

Se estima que esta alternativa puede ser de gran utilidad, pues, pese al poco desarrollo de la materia, al enmarcar el caso concreto de la vulneración o ataque al nombre de dominio en los comportamientos desleales descritos con las particularidades propias en las legislaciones u ordenamientos jurídicos de los países, se podría obtener resolución de los conflictos, o por lo menos se lograría ejercer una actividad preventiva encaminada a repelerlos.

No obstante, no se puede afirmar su eficacia con certeza, por cuanto solo podrá analizarse sobre la base del caso concreto, en la medida en que la conducta desleal desarrollada en contra del nombre de dominio se encuentre estipulada en la respectiva legislación del Estado competente para conocer del conflicto, y siempre que la legislación de competencia desleal permita hacer extensiva su protección al nombre de dominio al exponerlo como una prestación empresarial, o si esto no es dispuesto así por la misma, que las autoridades competentes de resolver sobre la admisión de la demanda, o de

la resolución por dicha vía del conflicto presentado en torno a los nombres de dominio, tengan una posición favorable a considerar el nombre de dominio como tal, haciendo gala de una interpretación extensiva de la norma.

Posibilidad de protección jurídica del nombre de dominio en Colombia por medio del régimen de competencia desleal

Aunque este punto no ha sido objeto de estudio alguno en Colombia, no debe negarse de plano por ello su aplicación, razones por las cuales en este acápite se procederá a hacer un análisis sucinto de la materia.

Vale anotar en primer término que la Ley 256 de 1996 resulta plenamente aplicable en cuanto el acto calificado de desleal se realice en el mercado con fines concurrenciales. Es decir, que no habrá lugar a calificar una conducta como desleal, sino en la medida en que ésta resulte objetivamente idónea para mantener o incrementar la participación en el mercado de un actor o de un tercero.

Por este aspecto se observa que resulta posible la aplicación de la ley de competencia desleal para el caso de las conductas presentadas como ataques a los nombres de dominio, como quiera que en primer lugar ellas se desarrollan en el mercado, pues de acuerdo a los planteamientos expuestos, la Internet en

¹⁸ CARBAJO CASCÓN, Op. cit., p. 330.

la actualidad se constituye en un verdadero mercado con su característica principal de ser virtual. En segundo lugar, es evidente que en materia de nombres de dominio, los actos tendientes a aprovecharse de uno de ellos, llevan implícita una finalidad concurrencial encaminada a incrementar participación en el mercado virtual de quien realiza tal acto, pues precisamente conductas tales como el registro de un nombre de dominio idéntico bajo otro gTLD o ccTLD, o de uno similar, las cuales pueden llevar a la confusión o tener como objetivo la dilución o el desprestigio del mismo, así como otras conductas estudiadas tales como el *linking*, *framing* y el *metatag*, y el mismo registro abusivo del nombre de dominio como un derecho de propiedad industrial, persiguen ilícitamente aprovecharse del renombre logrado por un nombre de dominio, que en la mayoría de las veces desarrolla funciones de identificador comercial, y por lo tanto, de forma directa o indirecta, al aumento de la participación en el mercado del autor de dicho acto o de un tercero.

En segundo lugar, la ley es enteramente adaptable en cuanto a sus ámbitos subjetivo y territorial de aplicación, pues en cuanto al aspecto subjetivo prevé que se aplicará tanto a los comerciantes como a cualquier otro participante en el mercado, en virtud de lo cual no sería necesario para recurrir a la protección del nombre de dominio mediante ella, tener la condición específica de ser comerciante, sino que bastaría con demostrar probatoriamente la

participación del actor en el mercado virtual mediante la prestación u ofrecimiento de un determinado producto o servicio. Ahora, en cuanto al aspecto territorial, establece que se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano, previsión que puede ajustarse para proteger el nombre de dominio, como quiera que el titular del mismo y actor mediante esta ley podría demostrar probatoriamente que producto del ataque, el cual pretende prevenir o que ya se consolidó, se causará o se causó una serie de efectos nocivos para la prestación por él ofrecida en el mercado virtual, especialmente con efectos sobre la clientela lograda vía internet en Colombia, lo cual se podría ver reflejado en una disminución de ventas, acompañada de un aumento de las mismas de quien realizó el acto de competencia desleal.

En cuanto al evento de plantear a la luz de esta ley el nombre de dominio que desarrolla funciones de identificador comercial, como una prestación empresarial, tal como lo propone la doctrina, nos encontramos con lo previsto en el artículo 5 de la norma en estudio, el cual considera la prestación mercantil como *“un acto y operación de los participantes en el mercado, relacionada con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria, que se constituyen en la actividad concreta y efectiva para el*

cumplimiento de un deber jurídico". Así, se aprecia que es posible estimar el nombre de dominio que desarrolla funciones de intercambio comercial de bienes y servicios, como una prestación mercantil, puesto que puede ser tenida como una operación que permite la realización por parte de los distintos actores participantes en el mercado virtual de dichas actividades que, según lo dispuesto en la ley, pueden consistir en la entrega de bienes, prestación de servicios, y en actividades susceptibles de apreciación pecuniaria.

Queda así establecido cómo, sin hacer mayor esfuerzo adaptativo de la normativa vigente en Colombia para el tema de la competencia desleal, se puede hacer ella enteramente aplicable para efectos de obtener protección para los nombres de dominio, de forma que correspondería al actor, bien sea bajo acción preventiva o de prohibición o declarativa o de condena, como modalidades previstas en la ley, bajo el cumplimiento de los supuestos anteriormente enunciados, encuadrar la conducta que se estima desleal, dentro de alguno de los comportamientos previstos

como tal en la preceptiva legal, y proceder a la argumentación probatoria del daño ocasionado o que se consolidará producto de él, ante la autoridad competente.

Conclusión

Es este el panorama que se ofrece en cuanto a la protección de los nombres de dominio, en el cual se contempla una serie de opciones que podrían llegar a ser útiles para la defensa de esta institución. Particularmente se considera que en la aplicación del régimen de competencia desleal podrían encontrarse soluciones acertadas para dar respuesta a estos requerimientos. No obstante, es urgente la regulación autónoma, o propiamente dicha, de la protección a los nombres de dominio, pues si bien es cierto que existen mecanismos de defensa que podrían ser utilizados por su titular, intentando hacer extensiva la protección de otras instituciones, estos no ofrecen para su titular la seguridad jurídica más aconsejable en la resolución de un conflicto, principalmente como consecuencia de la novedad de la materia.

Lista de Referencias

- CARBAJO CASCÓN, Fernando. Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet. Navarra: Elcano, Aranzadi, 2002. 351 p.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto. Derecho privado de Internet. Madrid: Civitas, 2002. 643 p.
- GARCÍA VIDAL, Ángel. Derecho de Marcas e Internet. Valencia, España: Tirant lo Blanch, 2002. 413 p.
- PARDINI, Aníbal. Derecho de Internet. Buenos Aires: La Rocca, 2002. 381 p.
- RENGIFO GARCÍA, Andrés Mauricio. Nombres de dominio y propiedad industrial. En: El derecho de autor: estudios. Bogotá. No. 9 (mar., 2001).