

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

ESCUELA DE POSTGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO DE EMPRESA

**IMPLICANCIAS DE LA APLICACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES DE LA OMPI EN EL
REGISTRO Y PUBLICIDAD DE LOS NOMBRES DE DOMINIO
PARA LA PROTECCIÓN DE LA MARCA EN EL PERÚ**

**TRABAJO DE INVESTIGACION PRESENTADO POR
CORNEJO PACHECO, FRECIA ALEJANDRA
PAREDES FEBRES, ÚRSULA**

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN DERECHO DE EMPRESA**

Lima, abril de 2016

A mis padres,
a Jerry, Joaquin y Valeria.
Úrsula Paredes

Dedico esta tesis a Dios que es mi fuente de inspiración. A mis
padres y hermano que con su ejemplo y perseverancia me
incentivaron día a día para culminar este proyecto profesional.
Frecia Alejandra Cornejo

RESUMEN EJECUTIVO

La tesis examina la forma en que el Nic.pe registra y publicita los nombres de dominio, anotando la posible violación de derechos marcarios y los mayores costos de transacción; en el marco de los informes de la OMPI y sus recomendaciones de mejores prácticas en los gTLD y en los ccTLD.

En una primera parte da cuenta de la interacción entre marcas y nombres de dominio, de los conflictos que se suscitan, de las normas peruanas vigentes, de los costos de transacción involucrados y de la jurisprudencia relevante. En la segunda, recoge las recomendaciones de la OMPI y discute su aplicación en el caso peruano, explicando su impacto y efectos esperados; así como se revisa temas derivados como el secuestro inverso y la no publicidad de las resoluciones del Cibertribunal Peruano.

Las conclusiones, recogen los resultados del análisis y las propuestas de cambios, mediante reglas que permitan soluciones a los problemas de mercado con mayor eficiencia y las recomendaciones señalan las modificaciones necesarias en las reglas existentes.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	V
CAPÍTULO 1. EL NOMBRE DE DOMINIO Y LA MARCA	1
1.1 Definiciones	2
1.1.1 Marca	2
1.1.2 La internet y el nombre de dominio	5
1.1.3 Las instituciones	10
1.2 La relación entre la marca y los nombres de dominio	11
1.3 Conflictos entre la marca y el nombre de dominio	18
1.4 Jurisprudencia y casuística relevante en referencia al conflicto	29
1.4.1 Conflictos generados por la violación de derechos de terceros: mala fe	32
1.4.2 Conflictos generados en caso de que el nombre de dominio sea idéntico o confundible con una marca o marca de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos.	43
1.4.3 Conflictos generados cuando no se tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.	45
1.5 Los costos de transacción involucrados en el conflicto	53
CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMPI PARA EL CASO PERUANO	57
2.1 Análisis de la aplicación en el Perú de las recomendaciones de la OMPI para el registro y publicidad de los nombres de dominio	61
a) Recomendaciones referentes al Registro de Nombres de Dominio	61
b) Recomendaciones referentes a la Publicidad de Nombres de Dominio	78
2.2 Análisis de otros temas de importancia	112

2.2.1. Secuestro a la Inversa	112
2.2.2. Publicidad de las Resoluciones del Cibertribunal	113
2.2.3. Procedimiento de cancelación del nombre de dominio en los casos de marcas famosas y notoriamente conocidas	113
2.2.4. Indemnización para el titular de la marca	114
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	116
BIBLIOGRAFÍA	120

INTRODUCCIÓN

A diferencia de otras realidades nacionales, la forma en que el Nic.pe registra y publicita los nombres de dominio genera asimetrías de información y, eventualmente, abusos de posición de dominio. Ello facilita la violación de derechos marcarios; eleva los costos de transacción; imposibilita soluciones eficientes a los conflictos; e impide un adecuado crecimiento del mercado.

Este tipo de fallas de mercado no son exclusivas de la realidad peruana, pues es posible constatar su existencia en otros contextos. Es por ello que la OMPI ha publicado el informe titulado *La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad*

*Intelectual*¹, en el cual se propone, entre otras recomendaciones, la aplicación de mejores prácticas para los órganos de registro en los gTLD y en los ccTLD.

Desde esta perspectiva, mediante la presente investigación se evalúa la aplicación de las referidas recomendaciones, para el caso peruano, en lo concerniente al registro y publicidad de nombres de dominio; y, asimismo, se examina su potencial contribución para un mejor desempeño del mercado.

Como consecuencia de lo planteado, en el primer capítulo se da cuenta tanto de las principales características de la interacción entre marcas y nombres de dominio, como de los conflictos que se suscitan entre ellos; y, asimismo, de las normas peruanas vigentes, de los costos de transacción involucrados y de la jurisprudencia relevante.

En el capítulo segundo se recogen y exponen las recomendaciones de la OMPI y se discute su aplicación en el caso peruano. Para ello, se determina el posible impacto producido y los efectos esperados —considerando la experiencia internacional, en vía de comparación— para luego inferir el costo-beneficio de su puesta en marcha en un mercado como el peruano.

También se pasa revista a algunos temas derivados de la discusión anterior, tales como los problemas del secuestro inverso y la no publicidad de las resoluciones del Cibertribunal Peruano.

¹ <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>, año 1999, consultado el 15 de setiembre de 2015.

Finalmente, se presentan tanto las conclusiones —que recogen los resultados del análisis y las propuestas de cambios, mediante reglas que permitan las soluciones de los problemas de mercado con la mayor eficiencia— como las recomendaciones en la forma de modificaciones de las reglas existentes.

En consecuencia, en la presente investigación se analiza el conflicto entre marcas y nombres de dominio y se plantean las soluciones correspondientes, de modo tal que estas se puedan implementar en el Perú para lograr un mejor desempeño de los mercados involucrados.

CAPÍTULO 1

EL NOMBRE DE DOMINIO Y LA MARCA

En este capítulo, examinaremos lo que se entiende por marcas y nombres de dominio, sus interrelaciones y las instituciones que los gobiernan. Seguidamente, daremos cuenta de los conflictos que, eventualmente, se pueden establecer —entre los agentes económicos— por el uso que hacen de aquellos; de los costos de transacción involucrados en los referidos conflictos; y de la jurisprudencia establecida a partir de los casos sometidos a decisiones arbitrales.

1.1 Definiciones

Una primera cuestión que debemos dilucidar es la comprensión de los conceptos que serán utilizados a lo largo de esta investigación; luego establecer la función que cumplen; y, por último, señalar las instituciones que los administran, regulan o protegen.

1.1.1 Marca

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones considera Marca a “un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.” (Tribunal de Justicia de la CAN, 2013: 1).

De modo distinto, aunque no excluyente, en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se preceptúa que Marca es “[...] cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.” Asimismo, se enumera, si bien no taxativamente, los signos aptos para la obtención de un registro marcario, estableciendo que pueden constituir marcas, entre otros:

[...] las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Desde esta óptica, estimamos posible realizar una breve descripción de las diversas funciones que la marca cumple en el mercado. Estas se podrían manifestar de las siguientes maneras: 1) diferenciando los productos o servicios que se ofertan; 2) indicando

la procedencia empresarial; señalando la calidad del producto o servicio que identifican; concentrando el *goodwill* del titular de la marca; y sirviendo de medio para publicitar los productos o servicios.²

En este respecto, señalamos que la capacidad distintiva del signo es muy importante ya que sin ella no existiría el signo marcario. En igual sentido, el Tribunal de Justicia de la CAN considera que:

Las Marcas como medio de protección del consumidor, cumplen varias funciones. De ellas y, para el tema que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. (Tribunal de Justicia de la CAN, 1995: 4)

En tal sentido, la distintividad se entiende “como la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.” Así, pues, a nuestro entender, el carácter distintivo de la marca permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; y, también, posibilita al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares ofertados en el mercado.³

² Cfr. Fernández Novoa 1984: 45.

³ Cfr. Tribunal de Justicia de la CAN 2013: 2.

Sin embargo de lo manifestado, Fernández Novoa⁴ realiza un análisis, de alcances distintos, de las funciones de la marca señalando que:

- Mediante la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios, la marca desempeña un papel informativo en el mercado, pues garantiza a los consumidores que el producto procede siempre de la misma empresa titular de la marca, facilitando de este modo el funcionamiento del proceso competitivo.
- Asimismo, a través de la función indicadora de la calidad, la marca puede implicar ciertas afirmaciones relativas a la calidad de los productos o servicios; por ejemplo, que el consumidor piense que los productos portadores de una misma marca poseen la misma calidad; y en consecuencia, que una marca pueda denotar consistencia en la calidad de sus productos.
- La función condensadora del *goodwill*, es aquella que se constituye como un mecanismo apto para expresar sintéticamente el eventual *goodwill* o buena fama de que se goza entre los consumidores de los productos o servicios diferenciados por la correspondiente marca.⁵
- Al reconocer una función publicitaria a la marca, el valor de esta estriba en su *selling power* o capacidad de venta. Este *selling power* depende del efecto psicológico de la marca sobre el público y no tan solo de los méritos de los

⁴ Cfr. Fernández Novoa 1984: 46-65.

⁵ Se conoce como “goodwill” la ‘buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca’. Esta *buena fama* implica la preferencia o el reconocimiento que los consumidores manifiestan en relación con los productos o servicios correspondientes.

correspondientes productos. Por ello, la marca desempeña la función de crear y mantener una demanda para el producto o servicio que diferencia.

Adicionalmente, es importante resaltar —tal como lo indica Fernández Novoa⁶— que la marca opera como un mecanismo de identificación del producto o servicio correspondiente. Esa identificación hace posible el proceso de diferenciación de los productos y servicios en el mercado. En tal sentido, se trata de un proceso de diferenciación que es indispensable para un adecuado funcionamiento del proceso competitivo y, en particular, para la existencia de la competencia basada en la calidad de los productos o servicios en favor de los consumidores.

En consecuencia, la marca hace posible la libertad de elección de los consumidores, pues a través de ella se pueden establecer distinciones y, por lo tanto, elegir aquel producto o servicio que satisfaga más cumplidamente sus exigencias y necesidades.

1.1.2 Internet y el nombre de dominio

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS), el Sistema de Identificadores llamado “Direcciones IP” y el Sistema de Protocolos y Números de Puerto son los sistemas sobre los cuales internet se sostiene.⁷

⁶ Cfr. Fernández Novoa 1984: 50-53.

⁷ Internet es un conjunto de computadoras y redes, las cuales se interconectan sobre un protocolo compartido (TCP/IP o *Transmission Control Protocol / Internet Protocol*), que es compatible con cualquier sistema operativo y cualquier tipo de *hardware*, en una red global. Complementariamente, cf. Wikipedia. 2015. La Internet. Consulta: febrero 2015. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Internet>).

La dirección IP (*Internet Protocol Address*) es una dirección única que se asigna a cada computadora interconectada en la red global y sirve para identificarla. Cada computadora tiene una Dirección IP distinta que se conforma con 4 *bytes*; es asignada por el proveedor de servicios de internet; y se expresa en un formato decimal, cuyas cifras son separadas por puntos (ejemplo: 300.49.96.60).

De esta manera, por ejemplo, el usuario de la computadora con Dirección IP 300.49.96.60 puede acceder a los recursos de información disponibles que se encuentran en la computadora con Dirección IP 200.39.50.26 y viceversa, si es que se encuentran interconectadas en internet.

Sin embargo, el gran crecimiento en el número de máquinas interconectadas motivó el desarrollo e implantación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), dejándose atrás el listado de direcciones IP —mantenido centralmente en un único fichero (host.txt) — el mismo que debía ser actualizado cada vez que un nuevo equipo se conectara y debía residir en cada una de las computadoras conectadas a internet.

De lo manifestado, se puede establecer que el Nombre de Dominio es un conjunto de caracteres que conforman una representación nemotécnica, la cual se corresponde con una dirección IP.⁸ También permite independizar los recursos y servicios que se encuentran en cada computadora con las direcciones numéricas específicas, lo cual resulta adecuado ya

⁸Wikipedia. 2015. El Nombre de Dominio. Consulta: febrero 2015. (https://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System).

que la dirección numérica que identifica a determinada computadora puede cambiar en razón de la topología de la red y del proveedor de acceso a Internet.

Asimismo, debemos manifestar que los servidores del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) se encuentran distribuidos en la red y son los que ejecutan la resolución del nombre de dominio a la dirección IP y viceversa. Así, por ejemplo, si un servidor del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) no contiene información para hacer la resolución correspondiente, dicho servidor realiza una consulta a otro servidor del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) hasta encontrar la dirección IP. En este proceso, se puede llegar hasta un servidor DNS raíz (*root nameserver*), el cual le indicará la dirección IP del servidor DNS que contiene la información para resolver el pedido.⁹

En esta instancia, se hace necesario detallar la estructura del nombre de dominio¹⁰:

i. Primer nivel o nivel superior (genérico o regional)

Las extensiones de primer nivel o de nivel superior son extensiones genéricas o regionales.

Son extensiones genéricas (gTLD): .aero, .biz, .com, .coop, .edu, .gov, .info, .int, .mil, .museum, .name, .net, .org, .pro, y .travel; todas ellas precedidas de un punto. Por ejemplo,

⁹ En el mundo existen 13 Root Nameservers, los que se encuentran en EEUU (10); Londres (1); Estocolmo (1); y Tokio (1).

¹⁰ Wikipedia. 2015. Dominio de Internet. Consulta: marzo 2015. (https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet).

<http://www.nombre-dominio.com>

Son extensiones regionales (ccTLD): 243 extensiones de 2 caracteres según el código ISO3166-1 que identifican el país de origen (.pe en el caso de Perú); tales como:

<http://www.nombre-dominio.pe>; o

<http://www.nombre-dominio.com.pe>

ii. Segundo nivel (tipo de dominio)

El ccTLD Perú permite siete tipos de dominio: .com, .edu, .gob, .nom, .mil, .net y .org; por ejemplo:

<http://www.nombre—dominio.com.pe>

Estos nombres de dominio, de segundo nivel bajo el .pe, pueden ser de delegación restringida y no restringida (abierta) según su naturaleza.

Los de delegación no restringida son las extensiones .com, .nom, .net y .org.

Los de delegación restringida, son las extensiones edu.pe, gob.pe y mil.pe

Todos los nombres de dominio de segundo nivel, bajo el .pe —tanto los de delegación restringida como los abiertos— deben de ajustarse a las políticas establecidas, a las normas de sintaxis y a las de respeto a las restricciones y prohibiciones.

iii. Tercer nivel (nombre de dominio)

<http://www.nombre-dominio.com.pe>

El administrador del primer nivel es quien controla y delega los niveles inferiores, de tal manera que asegura que todos los nombres de dominio sean únicos dentro del nivel precedente. Cada uno de los nombres de dominio debe ajustarse a las normas de sintaxis.

iv. Cuarto nivel (subdominio)

`http://www.nombre-dominio.com.pe`

Conocido como subdominio, tanto el cuarto como los siguientes niveles indican nombres de servidores y pueden ser configurados desde el servidor de nombres del proveedor de servicios de internet.

El más conocido de ellos es `www`. Son posibles hasta 127 niveles de nombre de dominio. Sin embargo, rara vez se utilizan más de 4 niveles.

Los nombres de dominio se digitan en el Localizador Uniforme de Recursos – URL (*Uniform Resource Locator*) lo que permite, tal como su nombre lo indica, localizar los recursos de información y servicios disponibles en internet, correspondientes al nombre de dominio digitado.¹¹

Sin embargo, en la medida en que las transacciones comerciales a través de internet son posibles y cada vez más frecuentes, la finalidad del nombre de dominio se viene complementando con otra adicional, la que lo convierte en una suerte de signo distintivo.

¹¹ Los nombres de dominio nacieron como representaciones nemotécnicas para recordar direcciones IP de computadoras conectadas a internet, las cuales contienen recursos de información y servicios que, a su vez, deben de estar disponibles en internet para poder acceder a ellos.

Así, los nombres de dominio identifican en la red distintos sitios web¹² desde donde los dueños del sitio no solo promocionan sino que también comercializan productos y/o servicios.

Esta nueva facilidad de *identificar* que tiene el nombre de dominio en tanto tal, trae consigo, como veremos más adelante, algunos componentes propios de los signos distintivos, lo que ha originado conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.

1.1.3 Las instituciones

En el ámbito internacional, la entidad encargada de administrar, regular y/o proteger las marcas es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); en el local, es decir, en el Perú, es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

En otro ámbito, el internacional, los Nombres de Dominio son administrados, regulados y/o protegidos por la ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers / Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet*), que es una entidad privada.

La entidad encargada en el Perú es el NIC.pe (nombres de dominio bajo el ccTLD.pe).

Esta entidad depende de la Red Científica Peruana (RCP) la que, a su vez, ha sido la única

¹² Un sitio web es un lugar virtual conformado por un conjunto de páginas web, el cual se corresponde con un nombre de dominio para que sea accesible en una dirección en Internet (Dirección IP/ Nombres de Dominio). A su vez, se conoce como página web al documento que contiene información relacionada con el sitio web. La totalidad de la información digital del ciberespacio se encuentra en las páginas web.

designada —y por lo tanto autorizada— por la ICANN para realizar las mencionadas funciones.

Asimismo, en el caso de existir alguna controversia entre marcas y nombres de dominio, el único Tribunal en el Perú autorizado por la RCP para conocer y resolver el caso es el Cibertribunal Peruano; y a nivel internacional, la OMPI.

1.2 La relación entre la marca y los nombres de dominio

A mediados de la década de los 90 se produce el *boom* de la internet¹³, convirtiéndose este en un medio de comunicación emergente y efectivo para la distribución y difusión de bienes y servicios; un almacén de información; y un reto para las empresas y gobiernos de todo el mundo. Y ello porque de este modo se eliminan las barreras de uso comercial creándose así un nuevo mercado virtual.

Esto significa que la aparición de internet ha revolucionado la economía, la política y el ámbito social. Tan es así, que ha producido un cambio en los hábitos del consumidor que, acompañando al crecimiento de la tecnología, ha dado lugar a la incursión del

¹³ Cf. Moreda Sánchez, Caridad; Chateloin Lorenzo, Vivian; y otras autoras 2011 : 1-3. A mediados de la década de los 90, específicamente en 1995, se produce lo que se conoce como el "boom" de la Internet. Es el momento en que se considera que nace la Internet Comercial como consecuencia de la eliminación, por el gobierno de los Estados Unidos, en 1994, de las medidas que limitaban el uso comercial de la red y del cese del control excesivo de la información que circulaba por la red de redes. Este "boom" de Internet fue catalizado igualmente por el uso tan alto que experimentó la WWW deviniendo en el servicio más popular de Internet; llevando consigo, igualmente, la virtud de hacer llegar la Internet al individuo común.

mercado virtual¹⁴ en el mundo empresarial, convirtiéndose en un aspecto fundamental para el crecimiento de las empresas.

Su posicionamiento requiere que las empresas cuenten con un *Web Site*, es decir, se apropien de un sitio en la internet a través del cual puedan entrar en contacto con el consumidor y así promocionar productos y servicios, interactuando con él.

Entre las características esenciales del *Web Site* está la de ser un espacio de expresión en internet que deba reflejar a plenitud las características propias del titular de la página, ya que el sitio o el portal muestra, explicita e inequívocamente, la identidad del propietario de la información.¹⁵

A esta característica se suma la de popularizar el sistema de protocolos de comunicación de la red de redes, lo que hizo surgir el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) como la refracción de la imagen; es decir, en el plano virtual, del elemento distintivo del titular de la web en el plano físico; sea este un nombre de persona, una marca, una denominación de origen, etc.

Se trata de que, a través de ella, se pueda identificar inequívocamente el servidor/computador desde el cual se está levantando la información del portal web, superando así la barrera de la identificación con números, ya que de este modo se

¹⁴ Es un mercado virtual porque no ocupa espacio y, sin embargo, abarca todo el planeta. A través del él se pueden ejercer, entre otras, actividades comerciales. (Cf. Ramiro Pinto 2000:1).

¹⁵ Cf. www.ilustrados.com/tema/6265/marcas-nombres-dominio.Internet.html.

simplifica el acceso a la red. El DNS actúa pues como un dispositivo nemotécnico posibilitando que los recursos de red sean fáciles de recordar para los usuarios.

Por ello, obtener un nombre de dominio permite disponer de una dirección en la que se puede publicar páginas webs y ubicar cuentas de correo electrónico personalizadas.

De esta manera, indudablemente, se logran beneficios tales como¹⁶:

- Mejorar la imagen del negocio y transmitir confianza a los futuros clientes.
- Entregar resultados reales en la obtención de clientes y contactos con empresas.
- Reforzar y actualizar la imagen corporativa.
- Informar acerca de los nuevos productos o servicios que se publiciten mediante la página web, promoviendo así la comunicación entre clientes y proveedores.
- Generar una buena imagen moderna y tecnológica de la empresa.
- Permitir la internacionalización de la empresa mediante una web multi idiomas.
- Lograr presencia de los productos y servicios a nivel mundial.
- Capacitar y fidelizar a nuevos clientes y lograr velocidad en las transacciones.
- Facilitar el marketing directo de la empresa.

Por lo tanto, siendo fundamental que el posicionamiento coincida con la identidad, nombre o marca, lo anteriormente descrito hace necesario registrar el dominio lo antes posible puesto que otra persona podría adelantarse en dicho registro.

¹⁶ Herramientas Online para el cambio del modelo productivo. Más información en la web file:///C:/Users/GA-B85M-D3H/Downloads/herramientas_online.pdf.

Para ello es recomendable utilizar el nombre de empresa o marca que, como señala Josh Moritz, constituye:

[...] una percepción significativa de un producto, servicio o hasta de ti mismo —ya sea buena, mala o indiferente— que los mercadólogos quieren que la gente crea, en base a lo que piensan que ven, escuchan, huelen, prueban y generalmente sienten respecto a otros a su alrededor.(2015)

Y ello debido a que la misma marca está correlacionada de manera positiva con el incremento de las ventas, productividad y valor de mercado de las empresas; y, además, con el valor añadido al producto o servicio que determinan la lealtad de marca, el reconocimiento del nombre, la calidad percibida y otros activos de propiedad como patentes.¹⁷

De este modo, las empresas —al registrar el nombre de dominio de acuerdo a la marca que poseen— lograrán el alcance mundial de sus productos y servicios, eliminando las limitaciones geográficas y permitiendo competir con los más grandes en un terreno imparcial en el que una empresa pequeña puede ser tanto o más atractiva que una grande.

Además, se debe tener en cuenta que la página web se encuentra disponible las 24 horas del día, lo cual posibilita que la empresa siga produciendo y creciendo, al tiempo que reduce sus costos operativos.

¹⁷ Cfr. Molina Collado 2008 : 56.

En suma, la marca, al ser reconocida por el consumidor, proyecta —al igual que su nombre de dominio— la imagen profesional de la empresa. Igualmente, infunde respeto y hace perceptible una imagen corporativa de la seriedad de la empresa.

En este contexto, se podría afirmar que el giro comercial de una empresa depende tanto de la marca como de formar parte de la internet, ya que ambas representan la cara visible de una compañía frente al público consumidor.¹⁸

Ahora bien, existen diferentes buscadores de Nombres de Dominio y cada uno de ellos ha creado su propio directorio. Unos son más completos; otros más organizados; alguno otros, más exigentes y selectivos en su información. Cada uno tiene características propias; pero todos ellos ayudan a mantener el rumbo.

El usuario, por su parte, no se limita a buscar y a encontrar la información de un modo pasivo, sin participar. La mayor innovación de las páginas web se traduce en una sola palabra: interactividad. Desde esta óptica, una *página web*, que contiene elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario e información pertinente, responderá a sus acciones.¹⁹

¹⁸ Cfr. Masserini 2012 : 1-5.

¹⁹ V. http://www.ecured.cu/Aplicaci%C3%B3n_web

Asimismo, en el supuesto de estar buscando información sobre una empresa determinada, el primer impulso será teclear el nombre de la empresa y la marca del producto o servicios; en este caso seguidos del sufijo .pe (Perú) o .com, los más habituales en los buscadores.

Si se realiza esta acción, solo se encontrará a la empresa en esa dirección si se dispone de dominio propio; es decir, si la empresa tiene un servidor propio o ha alquilado un espacio en un servidor dedicado a la gestión y mantenimiento de páginas web. Si no es así, si la empresa simplemente se encuentra situada en el dominio²⁰ de otra compañía, será más difícil de localizar, ya que tendrá una dirección más complicada, difícil de encontrar y memorizar.

Además, si la empresa tiene dominio propio, en el caso de que decida cambiar de compañía a la que alquile el espacio, la dirección se mantiene, ya que el dominio propio pertenece a la empresa que lo usa y puede instalarse en otro host²¹ sin problemas. Si no tiene dominio propio y decide cambiar de proveedor de internet, su dirección de internet cambiará, lo que tendrá que ser reflejado en su publicidad.

Los clientes agradecerán que se les proporcione un acceso sencillo y consistente con su información, teniendo en cuenta que, en nuestro país, el peruano promedio visita más

²⁰ Cfr. Flores 2014 : 1.

²¹ Es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos. Wikipedia. Fecha de Consulta: 4 de octubre 2015.

de 1795 *páginas web* mensuales y pasa en promedio 24 horas por mes navegando en internet.²² De ello se desprende la importancia de establecer una relación eficiente entre la marca y el nombre de dominio para la organización.

Luego de haber tratado los beneficios de tener un nombre de dominio que coincida con la marca, deberemos considerar qué es lo que puede suceder si la marca colisiona con algún nombre de dominio; es decir, cuando la importancia de la unidad de ambos comienza a verse afectada por la existencia de otro; en especial, considerando que ambos debieran constituir una unidad y ser tenidos en cuenta como activos de la empresa, evidenciando así la importancia que los nombres de dominio tienen en el tratamiento de marcas.²³

La marca va incrementado su valor con el paso del tiempo. Asimismo, si es bien utilizada, ganará reputación aumentando su valía e importancia. Sin embargo, hay que subrayar que las marcas y los nombres de dominio tienen diferentes regímenes de atribución. En ese entender, con las reglas vigentes, las empresas adquieren propiedad y facultad de exclusión respecto de la marca. Entre tanto, para el registro de nombres de dominio, solo es necesario constatar que estos no se encuentren registrados, siendo esa una de las raíces a partir de la cual se pueden producir inconvenientes.

Según afirma Joseph:

²² Empresa especializada en medición y analítica digital. Presentó su más reciente estudio sobre el futuro digital Perú. Estudio Comscore: 2013.

²³ Cfr. Patiño y Saucedo 2010 : 90.

[...] encontrar y conservar una buena marca es uno de los problemas más presionantes que tiene la industria hoy en día. Si se tiene éxito, la marca puede convertirse en un activo de incalculable valor.²⁴

Igualmente,

[...] Desde el punto de vista de la propiedad industrial podemos señalar que, a nuestro entender, los nombres de dominio tienen capacidad distintiva y por consiguiente, marcaría. [...] La publicidad en los medios de comunicación puede incluir regularmente un nombre de dominio, una dirección de correo electrónico (que debemos distinguir del nombre de dominio) junto con los tradicionales modos de identificación y comunicación como la marca, el nombre, la empresa o el teléfono. Sin embargo, si bien los números de teléfono son una serie anónima de números sin significado, el nombre de dominio con frecuencia se relaciona con el nombre o la marca de la empresa o con sus productos o servicios. (Mercuralle 2001:76)

Es por ello que, debido a la función distintiva que cumplen los nombres de dominio en el mundo de la internet, es posible que estos entren en conflicto con los derechos exclusivos de una marca.²⁵ Esto es lo que debería tratar de evitarse en pro del éxito de las empresas y en beneficio de los usuarios.

1.3 Conflictos entre la marca y el nombre de dominio

Los nombres de dominio se han convertido en una suerte de signos distintivos en la red, ya que se les puede considerar como signos aptos para distinguir páginas web de empresas, marcas, productos o servicios en el mercado existente en la internet. Ello conlleva a que el nombre de dominio adquiera muchas de las funciones de la marca en el mercado virtual.

²⁴ Cfr. Álvarez Soberanis 1978 : 59

²⁵ Ello se encuentra señalado en la Resolución N° 0309-2012/TPI-INDECOPI, 2010 : 52.

Por ejemplo, a la página web oficial de la Coca-Cola se la identifica/distingue en la red a través del nombre de dominio <http://www.coca-cola.com/global/glp.html>. El dueño del referido nombre de dominio es la Compañía Coca-Cola y, a través de él, esta publicita y comercializa sus productos, servicios y lemas, entre otros.

Sin embargo, ¿qué pasaría si el nombre de dominio en cuestión le perteneciera a una tercera persona distinta de la Compañía Coca-Cola?; y, si fuera así, ¿cuáles serían las intenciones de esta tercera persona sobre el nombre de dominio?

Desde este punto de vista, es posible colegir posibles comportamientos de personas y organizaciones, a partir de los cuales se pueden originar conflictos entre marcas y nombres de dominio. A continuación se enumeran algunos de sus principales tipos:²⁶

- *Cyberpiracy*

La *Cyberpiracy* es la práctica de piratería o secuestro de marcas. Esta se lleva a cabo en la internet mediante el registro de nombres de dominio idénticos o similares a dichos signos, y es realizada por diversas personas distintas al titular del derecho marcario: los *cyberpiratas*.

²⁶ Carbajo Cascón 1999 : 71-123.

- *Cybersquatting*

Es el acto del *cyberpirata* que tiene por finalidad ofrecer, a los titulares de la marca, los nombres de dominio en momento posterior a su registro, a cambio de una fuerte cantidad de dinero o cualquier otra ventaja.

- *Warehousing*

Es el acto del *cyberpirata* que tiene por finalidad poseer una cantidad de nombres de dominio coincidentes con signos distintivos sin uso frecuente. Su objetivo es especular con ellos ofreciendo su venta o alquiler a cualquier persona interesada.

- *Non Quite Domain Name Grabbing*

En este caso, se trata de un tercero que usurpa un signo ajeno para formar un nombre de dominio. Lo hace con la intención de usarlo verdaderamente en la red y no de mantenerlo para extorsionar al titular del signo idéntico. Esta práctica origina un importante riesgo de confusión y asociación; constituye un aprovechamiento o perjuicio desleal; genera dilución del poder distintivo o puede afectar la reputación del signo.

- *Logical Choice*

Se denomina así los conflictos entre marcas y nombres de dominio en los que ambos titulares poseen legítimos derechos.

- *Reverse Domain hijacking*

Se le conoce como *secuestro a la inversa*. Se refiere al acto de usar, de mala fe, la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, adoptada el 24 de octubre de 1999 por la Corporación de Asignación de Nombres de Dominio y Números de Internet (ICANN), con la finalidad de privar del dominio al titular de un nombre de dominio registrado.

- *Typosquatting*

También llamado *secuestro de URL* o *URL falsa*. Es una forma de la ciberocupación basada en errores —tipográficos, por ejemplo— realizados por los usuarios de internet, al introducir una dirección web en un navegador web. En caso de que un usuario introduzca accidentalmente una dirección web incorrecta puede ser llevado a cualquier URL, incluyendo una página web alternativa propiedad de un cyberpirata.

Algunas de las causas de los conflictos en referencia son:

1. Utilizar la función principal del nombre de dominio —recordar e identificar— permitiendo que este se relacione frecuentemente con la marca de la empresa o con sus productos o servicios en el ámbito de internet.
2. Aplicar el principio *first to come, first to serve* en el registro de los nombres de dominio posibilitando que el titular del nombre de dominio sea aquel que lo solicitó primero, no siendo necesariamente el titular del signo distintivo.

3. Registrar el nombre de dominio que es único —no hay dos iguales— otorgándole presencia mundial.
4. Existencia de nombres de dominio y signos distintivos regidos por sistemas diferentes.²⁷
5. La explotación de la falta de conexión entre los fines para los cuales se diseñó el DNS y aquellos para los que se creó la propiedad intelectual.

El primer caso sobre disputas de nombres de dominio sobre el que asumió competencia la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Intelectual) fue presentado por la *World Wrestling Federation Entertainment Inc.* en contra de Michael Bosman en diciembre del año 1999. La decisión del panel fue transferir el dominio a favor del demandante.²⁸

²⁷ El Domain Name System (DNS) -Sistema de Nombres de Dominio- es administrado por una empresa privada sin fines de lucro, la ICANN, y da lugar a registros que representan una presencia mundial y son accesibles desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, el sistema de derechos de propiedad intelectual, es administrado de manera pública sobre una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse únicamente dentro del territorio interesado. Cada sistema ha definido sus propias reglas sin tomar en cuenta las reglas del otro. Las marcas, por su parte, se rigen por el principio de territorialidad (los derechos conferidos se ejercen únicamente dentro del territorio donde se registró la marca); y de especialidad, solo pueden ejercerse respecto de productos/servicios que pertenezcan a la misma clase que los productos/servicios sobre los que recaen los derechos marcarios. Los nombres de dominio no se rigen por el principio de especialidad y los registros le otorgan al nombre de dominio accesibilidad mundial.

²⁸ El demandante sostuvo que el demandado registró como nombre de dominio una marca que es idéntica a la marca registrada y utilizada por el denunciante; que el demandado no tenía derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y que el demandado había registrado y estaba utilizando el nombre de dominio en cuestión de mala fe. El Panel decidió que el nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico o confusamente similar a la marca comercial y de servicio respecto de la que el demandante tiene derechos; que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y que el nombre de dominio del demandado ha sido registrado y se utiliza de mala fe. En consecuencia, en virtud del artículo 4, i de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <worldwrestlingfederation.com > sea transferido al demandante.

A lo largo de los años el número de casos ha ido aumentando de manera considerable. Tan es así que, solo en el año 2015, la OMPI ha conocido un total de 2 754 casos.²⁹

Al respecto, se debe tomar en cuenta que las cifras publicadas por la OMPI no consideran todos aquellos casos presentados y resueltos en los centros de solución de controversias autorizados por la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), los cuales se dan a nivel mundial. Para mayor referencia, podemos revisar la lista de procedimientos que se han llevado a cabo bajo la Política Uniforme de Resolución de Disputas publicada por la ICANN, la misma que, incluso, se encuentra incompleta.³⁰

En el Perú, los empresarios buscan tener presencia en el mercado electrónico ya que, cada vez más, una mayor cantidad de peruanos accede y confía en la internet, lo que conlleva a que el tráfico económico a través de aquella cobre mayor relevancia.

A febrero del 2016, los registros de dominio activos en el Perú alcanzaban la cifra de 90 005, mientras que en junio 2012 eran solo de 50 801, lo que se traduce en un alto crecimiento en el registro de dominios.³¹ A medida que la cifra de registros de dominio crece, el número de disputas entre marcas y nombres de dominio empieza a ser más significativo.

²⁹ OMPI, 2015, Total Number of Cases per Month for Year 2015. Consulta: febrero 2016. (http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases_yr.jsp?year=2015).

³⁰ ICANN, 2004, List of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Consulta: febrero 2016. (<http://archive.icann.org/en/udrp/proceedings-list.htm>).

³¹ Punto.pe. 2016. Estadísticas de dominios activos. Consulta: febrero 2016. (<https://punto.pe/>).

No siendo el Perú ajeno a estos conflictos, el primero de ellos fue planteado ante la OMPI en el año 2001 por Telefónica del Perú SAA en contra de netEGG.COM, en relación al nombre de dominio cablemagico.com. Fue en este proceso que el Panel decidió transferir la titularidad del nombre de dominio al demandante en aplicación de la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP).

Los casos peruanos que han sido conocidos por la OMPI bajo la UDRP, y que además han sido planteados por demandantes peruanos, entre los años 2001 y 2015, ascienden a 20.³² En contraposición, desde el año 2000 hasta el 2016, los casos peruanos conocidos por la OMPI bajo la UDRP y que además han sido planteados en contra de peruanos (demandados), ascienden a 55.³³

A su vez, los conflictos conocidos por el Cibertribunal Peruano, bajo la UDRP, son 18, contados en el periodo que va desde el año 2008 al 2015. En 15 de estos casos se declaró fundada la solicitud y se ordenó la transferencia del dominio solicitado.³⁴

Estas cifras nos llevan a inducir que muchos nombres de dominios en el Perú se registran como registros abusivos de nombres de dominio.

Adicionalmente, se debe destacar que el Instituto de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), también resuelve conflictos entre

³² OMPI, 2016, Número de conflictos filtrados por demandante y por país. Consulta: febrero 2016. http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries_yr.jsp?party=C&country_id=137

³³ OMPI, 2016, Número de conflictos filtrados por demandado y por país. Consulta: febrero 2016. http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries_yr.jsp?party=R&country_id=137

³⁴ Cibertribunal Peruano, 2015, Estadísticas de casos conocidos por el Cibertribunal. Correo Electrónico Personal. Consulta: octubre 2015.

marcas y nombres de dominio. Esta competencia, sin embargo, no la realiza bajo la UDRP sino al amparo de las leyes peruanas sobre marcas.

Así, el demandante, dueño de la marca, puede interponer una acción por infracción de derechos marcarios contra el titular del nombre de dominio ante el Indecopi, ya que este titular utiliza la marca en el nombre de dominio o en la página web que este identifica, para obtener beneficios propios.³⁵

Dados los conflictos entre marcas y nombres de dominio, la OMPI propuso el procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio. Este, que se lleva a cabo de manera similar a un proceso arbitral, utiliza servicios en línea y resuelve de manera expeditiva.

El procedimiento ha sido adoptado por la ICANN; y los principios y reglas que dan lugar a este son conocidos como la Política Uniforme de Resolución de Controversias o *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) la cual, a su vez, es adoptada por la mayoría de los ccTLDs, entre ellos el Nic.pe.

Sin embargo, los alcances de este procedimiento administrativo son limitados, ya que solo se aboca a registros abusivos de nombres de dominio, práctica que se conoce comúnmente como “ciberocupación” y, a su vez, solo se aplica a los ccTLDs abiertos.

³⁵ Resoluciones núms. 448-2003/TPI-INDECOPI; 447-2003/TPI-INDECOPI; 358-2007/TPI-INDECOPI; 135-2004/TPI-INDECOPI, entre otras, que han resuelto en favor del demandante.

Debido a que el término “ciberocupación” es de amplia utilización popular cuenta con distintos significados para distintas personas. Por ello, la OMPI y la ICANN han precisado que, para los efectos del procedimiento administrativo en análisis, se debe considerar que un registro es abusivo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes³⁶:

- i) el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante;
- ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y
- iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La referida política señala a su vez que, para los fines del párrafo iii), lo siguiente constituye la prueba del registro y la utilización de mala fe de un nombre de dominio:

- a) una oferta para vender, alquilar o transferir de otro modo el nombre de dominio al titular de la marca de producto o de servicio, o a un competidor del titular de la marca de producto o de servicio, con propósitos financieros;
- b) un intento por 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 de producto o de servicio del solicitante;
- c) el registro del nombre de dominio a fin de impedir al titular de la marca de producto o de servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del titular del nombre de dominio esta pauta de conducta; o
- d) el registro del nombre de dominio a fin de perturbar los negocios de un competidor.

³⁶ ICANN, 2016, Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio. Consulta: marzo, 2016. <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>.

Es importante señalar que la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el Punto.pe ha incorporado –para ampliar el espectro protección— lo siguiente:

Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:

- a. Marcas registradas en el Perú, sobre las que el reclamante tenga derechos.
- b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú.
- c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú.
- d. Nombres de entidades oficiales del gobierno central, regional o local del Perú
- e. Nombres registrados en registros públicos del Perú de instituciones privadas.

De acuerdo a estos lineamientos, el procedimiento administrativo se sigue ante un centro de resolución de controversias, acreditado con observancia a su reglamento. En el Perú los únicos centros de resolución de controversias acreditados son el Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y el Cibertribunal Peruano.

La decisión final del procedimiento se limita a ordenar la anulación o la transferencia de registros de nombres de dominio y la atribución de los costos del procedimiento (excluidos los honorarios de los abogados) a la parte perdedora. Las decisiones finales se publican y se ejecutan en el más corto tiempo por el administrador del registro. No existe recurso de apelación.

Este procedimiento tiene por finalidad sancionar solamente a los *registros abusivos de nombres de dominio*. De esta manera, se respeta el derecho del titular de aquellos nombres de dominio que fueron inscritos, los cuales son utilizados de buena fe y sobre los que su titular tiene derechos o intereses legítimos.

Se debe tomar en cuenta que no se pueden tomar medidas que desalienten el registro de nombres de dominio; por ejemplo, no proteger los derechos del titular del nombre de dominio cuando el registro del mismo no ha sido abusivo o esperar la aprobación previa de la Oficina Nacional de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para inscribir un nombre de dominio y que, por lo tanto, se desacelere el crecimiento de internet, un sistema que ha mostrado su valía en términos no solo comerciales.

Además, se debe recordar que los motores de búsqueda de nombres de dominio en internet –como por ejemplo *google* o *yahoo*, entre otros– ayudan a que el consumidor racional identifique adecuadamente el nombre de dominio de la empresa que desea consultar.

En los casos en los que no se trate de *registros abusivos de nombres de dominio*, el titular de derechos de propiedad intelectual podrá entablar una demanda administrativa, judicial o arbitral (sobre la base de normas de infracción de derechos marcarios o normas sobre competencia desleal) o ponerse en contacto con el titular del nombre de dominio para ofrecerle la compra del mismo; después de todo, tomando en consideración que dos derechos se encuentran en pugna, el mercado decidirá a cuál de ellos le va a dar el mayor valor.

En este sentido, para que el titular de derechos de propiedad intelectual decida el mejor camino a seguir para proteger su derecho, es vital que se encuentre informado. Por ello, es necesario que pueda acceder a la información, exacta y fiable, del registro del nombre de dominio al menor costo (tiempo, dinero) posible.

1.4 Jurisprudencia y casuística relevante en referencia al conflicto

El desarrollo continuo de la era digital y la presencia en la red se han vuelto tópicos fundamentales en el entorno empresarial. Ha comenzado así, la preocupación de las empresas y organizaciones por apropiarse de nombres de dominio que concuerden con la marca que poseen, para así identificar su producto o servicio, con la finalidad de posicionarse en el mercado virtual y ejercer el comercio electrónico, el marketing y la promoción de sus productos.

Es así que surgen los conflictos generados por el registro no autorizado de nombres de dominio que incorporan una reproducción idéntica o similar de una marca perteneciente a un tercero; en particular, el conflicto generado por la venta de nombres de dominio.³⁷

Es así que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Fundación Nacional de las Ciencias, suscribió en el año 1993 un acuerdo con la compañía Network Solutions, Inc. (NSI) para que administre lo que se conocía como el *Internet Network Information Center* (Inter NIC) que tenía el monopolio de todo el sistema de registros de nombres de dominio. Estos eran conferidos mediante un sistema de *first come, first served*, no existiendo análisis alguno que permitiera conocer si el dominio pretendido estaba en conflicto con alguna marca pre existente.

³⁷ Cfr. Sánchez González 2009: 1.

Luego de concluido el monopolio de la NSI, el gobierno norteamericano, en ejercicio del derecho que tenía por ser creador, optó por abrir el servicio a terceras entidades, lo cual se denominó “sistema de registro compartido”.

Hoy, la NSI se encarga de mantener la lista oficial de todas las entidades calificadas para ser registradoras de nombres de dominio. Este nuevo sistema lo supervisa una corporación sin fines de lucro denominada “la corporación de internet para la asignación de nombres y números” (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN*)³⁸ cuya junta general de directores está conformada por representantes de todo el mundo y cuya sede se encuentra en Estados Unidos.

En este sentido, se precisa que la ICANN pide que se aplique la *Política Uniforme*³⁹ para la Resolución de Disputas de Nombres de Domino (UDRP).

Este sistema, asimismo, permite que, por la vía del arbitraje, se solucionen los conflictos entorno a los nombres de dominio, el cual puede realizarse por medio de un único árbitro o un panel de tres. Las organizaciones autorizadas para ejercerlo son: la Organización

³⁸ Organización que opera a nivel internacional y es responsable de asignar tanto espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo, funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genérico (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de administrar el sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras entidades bajo contrato con el gobierno de EE.UU., actualmente son responsabilidad de ICANN.

³⁹ La Política Uniforme de Solución de Controversias (Política Uniforme) fue adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999. Esta se formuló sobre la base de las recomendaciones contenidas en el Informe de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, el mismo que se centró en los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); el foro Nacional de Arbitraje (NAF); el instituto CPR de Nueva York para la Resolución de Disputas; y el Centro Asiático para la Resolución de Disputas de Nombres de Dominio.

La OMPI es una organización internacional dedicada a la protección de las obras del intelecto humano y a fomentar su producción. Esta clase de obras son reguladas por lo que se conoce como el “Derecho de la Propiedad Intelectual.” Tiene su sede en Ginebra, son 182 sus estados miembros y es actualmente el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Pero, si elegimos a la OMPI para que resuelva el conflicto en torno a los nombres de dominio, tenemos necesariamente que analizar el Artículo 4° de la Política Uniforme para la Resolución de Disputas de Nombres de Domino (UDRP). En él se definen las disputas aplicables disponiendo que:

Usted será exigido a someterse a procedimiento administrativo mandatorio en el evento de que una tercera persona (un reclamante) afirme al respectivo registrado, de acuerdo a las normas de procedimiento, que:

- i.) El nombre de dominio es idéntico o confundible con una marca o marca de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos;
- ii.) No se tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino; y
- iii.) El nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.⁴⁰

⁴⁰ Artículo 4° de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (1999).

En consecuencia, en el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos elementos esté presente; asimismo, cabe señalar que la conjunción “y” evidencia la necesidad de que estas condiciones se verifiquen de manera concurrente.

En este sentido, en el análisis de la mala fe, realizado por el panel en el caso *Telstra Corporation Limited vs. Nuclear Marshmallows*⁴¹ se ha expresado que la importancia del uso de la conjunción “y”, tal como se expresa en el tercer párrafo del Art. 4 inciso a) de la Política Uniforme, exige que el reclamante pruebe tanto el uso de la mala fe como el registro de mala fe. En razón de ello, se concluye que el registro de la mala fe por sí solo es insuficiente fundamento para obtener una solución bajo la Política Uniforme.

Asimismo debe constar que el mero registro, acompañado de una inacción, puede constituir —dependiendo de las circunstancias— un uso válido de mala fe.

1.4.1. Conflictos Generados por la violación de derechos de terceros: mala fe

En el Artículo 4°, inciso b) de la UDRP, se señala que:

Para los propósitos del art. 4 inciso a), párrafo III, las siguientes circunstancias, en particular pero sin limitación, consideradas presentes por el panel, serán evidencia del registro y uso de nombre de dominio de mala fe:

i) que las circunstancias indiquen que se haya registrado o adquirido, el nombre de dominio, con la principal finalidad de vender, alquilar o transferir el registro del nombre de dominio al reclamante, quien es el

⁴¹ WIPO Case N° D2000-0003 : 2000.

dueño de la marca o marca de servicios, o a un competidor de dicho reclamante, por valores que excedan sus costos documentados relacionados directamente con el nombre de dominio; o,

ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el propósito de prevenir al dueño de la marca o marca de servicio de reflejar su marca por medio del nombre de dominio correspondiente, siempre que haya un patrón suyo respecto de dicha conducta; o,

iii) que se haya registrado el nombre de dominio con el propósito principal de perturbar el negocio de un competidor; o,

iv.) que, mediante la utilización del nombre de dominio, se haya 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.

Al respecto, cabe resaltar que no se enumeran, en forma exhaustiva, los medios de prueba necesarios para la admisibilidad y pertinencia del reclamo; y, como consecuencia de ello, no se establece una exclusión de otras circunstancias que puedan producirse y no estén mencionadas en el artículo.

Es por eso que, en el caso *Melania Trump vs. Parody Sites*⁴² la sentencia expresa que “el principio preponderante es prevenir registros y usos abusivos de nombres de dominio para beneficio de los dueños legítimos de marcas”; y el panel nota que los ejemplos de registros de mala fe, mencionados en el Artículo 4° b), no pretenden ser exhaustivos de todas las circunstancias y de ello puede inferirse la mala fe. Así, pues, en este caso, se busca la protección de los intereses legítimos de los propietarios de las

⁴² WIPO Case N° D2005-0856 : 2005.

marcas y el entorpecimiento de las actividades fraudulentas que utilizan las realidades tecnológicas del internet en tanto instrumentos de abuso.

A continuación, mencionaremos algunos conflictos generados por la violación de derechos de terceros y analizaremos dentro de este contexto el uso de la mala fe.⁴³

- 1) En el caso *Hoffmann – La Roche Inc. vs. NASR ANAIZI*⁴⁴ el secuestro de nombres de domino para futura venta al frustrado legitimo titular de la marca, se convirtió en fuente de enriquecimiento para el demandado.

- 2) En el caso *VALCYTE*, se demuestra la clara intención del demandado de adelantarse al uso de la marca de su empresa. Es así que el demandante había presentado su solicitud de registro de la marca de VALCYTE el 22 de febrero de 2001 y el demandado había registrado su nombre de dominio <valcyte.com> el 8 de marzo de 2001, solo catorce (14) días después. La inferencia más razonable es que el demandado había registrado el nombre de dominio para venderlo al demandante o a un competidor. El demandado, sin duda, reconoció el valor de un nombre de dominio que era el mismo que el de la solicitud de registro de esta marca en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. por una empresa farmacéutica conocida. El registro del nombre de dominio de la parte demandada por sí solo constituye uso de mala fe y, en

⁴³ Cfr. De Miguel Asencio 2014 : 2.

⁴⁴ WIPO Case N° D2001-0767 : 2001.

consecuencia, se resolvió por la transferencia del nombre de dominio al demandante.

- 3) En el caso *Educational Testing Service vs. TOEFL*⁴⁵, la oferta de vender el nombre de dominio toefl.com en una página web libremente accesible, a cualquier persona que no sea el dueño de la marca ni un posible competidor, estaría dentro del supuesto de la mala fe, puesto que la Política Uniforme indica que la lista de escenarios posibles de mala fe es sin limitación.
- 4) En el caso de *Yahoo! Inc. vs. CPIC NET and Syed Hussain*⁴⁶ se reflejan pruebas de intenciones de planes futuros, ilegítimos, los cuales son presentados durante el proceso. En tal sentido, se habría registrado el dominio NSI y el de BulkRegister con la finalidad de prevenir al reclamante la incorporación de la marca en nombres de dominio correspondientes.

En el presente caso se concluye: A) los nombres de dominio NSI y los nombres de dominio BulkRegister son confusamente similares a los registros que comprende Yahoo; b) el demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio NSI o los nombres de dominio BulkRegister; y, asimismo, c) el demandado ha registrado y utilizado los nombres de dominio NSI y los nombres de dominio BulkRegister de mala fe.

⁴⁵ WIPO Case N° D2000-0044 : 2000.

⁴⁶ WIPO Case N° D2001-0195 : 2001.

Por lo tanto, de conformidad con el párrafo 4 i) de la Política Uniforme, los nombres de dominio NSI y BulkRegister deben ser transferidos a Yahoo, Inc.

- 5) En el caso *Pierce Brosnan vs. Network Operations Center*⁴⁷, el demandado admitió haber registrado al menos 75 nombres de celebridades. Ello se enmarca dentro de la conducta de registrar nombres de celebridades como nombres de dominio. De ello puede inferirse que debe haber tenido como intención impedir al legítimo propietario de la marca el uso de su nombre en un nombre de dominio correspondiente.
- 6) En *Siemens Aktiengesellschaft vs. Telmex Management Services Inc.*⁴⁸ el demandante registró *siemensjob.com*, intentando de manera intencionada obtener ganancias comerciales mediante la creación de confusión en cuanto a la afiliación de la página web asociada con el nombre de dominio, lo que resulta en el tráfico a sitios web ajenos a la recurrente.

Asimismo actuó de mala fe ya que no tenía legítimo interés en registrar el nombre de dominio similar al de la marca. Por ello se resolvió transferir el nombre de dominio.

⁴⁷ WIPO Case N° D2003-0519 : 2003.

⁴⁸ WIPO Case N° D2003-0995 : 2004.

7) En el caso *Adecco vs. Sandip Kabra*⁴⁹ el demandado registró el nombre de dominio *adecco-capital.com*. De ello, el panel infirió que el demandado pretendía registrar el nombre de dominio con la finalidad de prevenir al reclamante el uso de sus marcas en un nombre de dominio correspondiente.

También, existen casos en los que se registra un nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, ya que se deduce que la perturbación de la actividad comercial tiene como finalidad el aprovechamiento de la reputación ajena.

Al respecto, se puede apreciar la disputa entre *Red Bull GmbH vs. Redbull Ltd/Michael Atkins*⁵⁰. Las partes son: Red Bull GmbH, Fuschl am See de Austria, en calidad de reclamante, y Redbull Ltd / Michael Atkins en calidad de reclamado.

El nombre de dominio materia de la reclamación es *redbull.nu* registrado a través de .NU Domain Ltd. El reclamante es el mayor productor mundial de bebidas energizantes y es uno de los mayores auspiciantes mundiales de deportes de riesgo. Su publicidad es transmitida por el mundo entero y su marca está registrada a nivel mundial.

El dominio de primer nivel es .nu que corresponde a la Isla de Niue, país insular en el océano Pacífico Sur, el mismo que —a pesar de poseer un

⁴⁹ WIPO Case N° D2005-0879 : 2005.

⁵⁰ WIPO Case N° DNU2005-0001, octubre del 2005.

autogobierno— mantiene un estatus de libre asociación con Nueva Zelanda. El reclamado registró el nombre de dominio en 1998. El panel sostuvo, en cuanto a la similitud o identidad, que la marca de alto renombre es *redbull* y es altamente similar con el resto de registros marcarios a nivel mundial de la compañía *Red Bull* de Austria.

El reclamado, por su parte, no logró, dentro del proceso, probar su legítimo interés y los derechos que le asistían para solicitar el nombre de dominio. Además, se estableció la inexistencia de relación comercial entre ambos. Como consecuencia de ello, se probó la mala fe, concluyendo que se registró el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor y para aprovecharse de la marca de alto renombre de *Red Bull*, de su buena fama y de su reconocimiento a nivel mundial.

- 8) En el caso *Alpha Freight Systems, Inc vs. Garlepid Transfer, Inc.*⁵¹, el panel⁵² concluyó que las dos partes estaban en el negocio de transporte de carga, en el mismo medio geográfico y, ciertamente, eran competidoras. Consideró, asimismo, que la elección del nombre de dominio parece tener la finalidad de atraer y desviar usuarios de internet que busquen el sitio web del reclamante para causar confusión entre el público, lo cual prueba la mala fe.

⁵¹ WIPO Case N° D2005-0670 : 2005.

⁵² El proveedor del Procedimiento para la Resolución de Disputas designará un Jurado, también llamado Panel, el cual estará conformado por un miembro, a menos que todas las partes acuerden que deben haber tres. En este último caso, la selección de ellos se realizará de conformidad con las reglas o procedimientos de los proveedores.

- 9) El caso *Volkswagen AG vs. Digi Real Estate Fundación*⁵³. Respecto de él se expresa que, habiendo sido atraídos a la página del demandado, los visitantes fueron motivados a revisar una serie de sitios web adicionales que ofrecían productos y servicios competidores. De ello puede inferirse razonablemente que, con esta actividad, el demandado se beneficiaba económicamente. En consecuencia, este buscaba aprovecharse de la buena reputación contenida en la marca del reclamante.

En esta misma perspectiva, cabe referir el caso de Joshua Quittner, escritor de la revista *Wired*. Este, luego de advertir a Mc Donalds del riesgo de no haber registrado su nombre de dominio, y a falta de respuesta, procedió a registrar el dominio *mcDonalds.com*. Tiempo después, Mac Donalds quiso registrarlo, pero no pudo hacerlo. Sin embargo, Quittner, de buena fe, le cedió los derechos a cambio de un donativo de 3 500 dólares para la compra de material informático que requería una escuela primaria. Esto sucedió a principios de los años 90, cuando se comenzó a tener en cuenta el potencial comercial de los nombres de dominio.

- 10) Otro caso, ocurrido en los años 90, fue el de *Princeton Review vs. Kaplan*. Ambas instituciones ostentaban un claro liderazgo en la preparación de alumnos para exámenes de admisión en los Estados Unidos. *Princeton Review*

⁵³ WIPO Case N° D2005-0952 : 2005.

registró como sus nombres de dominio www.princetonreview.com, www.review.com, y también www.kaplan.com; este último se redireccionaba al sitio de Princeton. Por ello, *Kaplan* exigió a *Princeton Review* la devolución de titularidad de www.kaplan.com. Ante la negativa de esta revista, inició acciones legales ante una Corte Federal que sentenció a su favor y ordenó se le transfiriera el nombre de dominio.⁵⁴

- 11) En el caso de *Panavision vs. Toeppen*, se advierte la tendencia a favorecer a quien tiene una marca registrada o notoria frente a los especuladores. Sintéticamente los hechos fueron los siguientes: el Sr. Dennis Toeppen registró el nombre de dominio panavision.com. La empresa “Panavisión International L.P.” era la dueña de la marca registrada *Panavisión* relacionada con equipos de cámara cinematográfica. Al verse imposibilitada de obtener el nombre de dominio, por encontrarse previamente registrado, la empresa “Panavisión” solicitó la transferencia del mismo pero recibió una respuesta negativa y, a cambio Toeppen realizó una oferta de cesión de nombre de dominio por el monto de 13 mil dólares. Panavisión rechazó la oferta y comenzó las acciones judiciales.

La oferta de la cesión del nombre de dominio por el monto de 13 000 dólares constituye un acto de mala fe ya que Toeppen, al registrar el nombre de dominio panavision.com, hacía evidente su intención no solo de hacer perder

⁵⁴ Cabe resaltar que estos dos casos se presentaron cuando la regulación de nombres de dominio era nula. Por esta razón, a partir de 1999, los diversos organismos empiezan a intentar regular las controversias surgidas en la red.

la capacidad de la marca *Panavision* para identificar y distinguir productos y servicios, sino también para identificar y distinguir sus productos en Internet.

- 12) El caso *Marks & Spencer vs. One in a Million*, constituye en Inglaterra el *leading case*,⁵⁵ ya que el mismo apelante había registrado nombres famosos como “M & S”; “Sainsbury Plc”; “Virgin Enterprises Ltd.” “British Telecommunications Plc.”; “Ladbroke Plc”; “Burger King”, entre otros.

La Corte de Apelación estableció que la práctica del apelante de registrar marcas conocidas como dominios, con el propósito de bloquear su uso a sus propietarios, ofreciendo la cesión a cambio de dinero, era un uso fraudulento y constituía una violación de derechos.

- 13) En Francia también se registraron conflictos como en el caso de las sociedades *SAPESO e ICARE*. Sapeso es titular de la marca *Atlantel* y registró el dominio atlantel.fr.; mientras que Icare registró en USA el dominio atlantel.com. Habiéndose enterado de ello la titular del dominio francés entabló una demanda ante un Tribunal en Burdeos con el objeto de que la demandada abandone el dominio de atlantel.com.⁵⁶

⁵⁵ “El ‘leading case’ es un caso utilizado en las cortes (ante los jueces) por los abogados, como aquel que finalmente ha determinado y fijado un punto de vista sobre el derecho”. (Ballentine’s Law Dictionary, 1969).

⁵⁶ Cf. <http://temasdecontratacionelectronica.yolasite.com/casos-controvertidos.php>

En este caso, se consideró que se había producido un hecho dañoso en el territorio francés que podría afectar a los consumidores de dicho país, ya que podría producirles confusión, por lo cual consideraron que ello estaría violando la ley francesa. Por ello, se aplicó la legislación de la recepción del daño y no de la emisión de la información.⁵⁷

- 14) Asimismo, en el asunto *Les Trois Suisses* —otro caso de *warehousing* o venta en subasta de nombres de dominio— conocido por los tribunales franceses, las sociedades demandantes “Les Trois Suisses France”, “3 SH”, “La Redoute” y “Quelle La Source” —entidades de venta por catálogo— alegaron una infracción al derecho de marcas por el aprovechamiento indebido del carácter renombrado de estas. Su posición fue aceptada por el Tribunal de Grande Instance de Nanterre mediante sentencia de 31 de enero de 2000.

⁵⁷ Por la naturaleza extraterritorial de la Internet, es muy factible que la información que produce daño en un determinado territorio, provenga de cualquier otro. El hecho de que se produzcan estas situaciones es normal en muchos casos. Por ejemplo, si un ecuatoriano desarrolla una página web, identificada con un nombre de dominio.com, seguramente le será más barato contratar el “web hosting” en el exterior, en EE.UU., donde, comúnmente, al haber más competencia, por lo general los costos son más bajos y el servicio más rápido. Puede suceder también que la localización de la información, de manera intencional, sea realizada en el exterior, de una manera desleal, con el fin de intentar burlar la competencia de los jueces de un país determinado o hacer que el titular del signo distintivo tenga dificultades por los altos costos que puede suponer demandar en el extranjero.

1.4.2 Conflictos generados en el caso de que el nombre de dominio sea idéntico o confundible con una marca o marca de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos

Señalaremos inicialmente aquellos casos que tienen que ver con nombres de famosos y marcas notoriamente conocidas.

- 1) El caso de *NISSAN*, que no ha podido recuperar el nombre de dominio *www.nissan.com*, puesto que la persona que lo registró lleva por apellido Nissan, no configurándose, en consecuencia, el supuesto de mala fe.
- 2) En EE.UU., el primer conflicto que cobró notoriedad fue el relacionado con el nombre de dominio *thebluenote.com*. En este caso, Bensusan Restaurant Corp., dueño del restaurant “The Blue Note” —un reconocido club de jazz neoyorquino que tenía registrada la marca “The Blue Note”— inició acciones, fundadas por violación a sus derechos marcarios, contra un residente de Missouri, Richard King. Este era dueño de un pequeño club de Missouri llamado “The Blue Note” y utilizaba un *site* con el nombre en cuestión promocionándolo y ofreciendo venta telefónica de entradas al club.

La Corte rechazó la acción por entender que existía falta de jurisdicción, ya que el señor Richard King no ejercía el comercio en el Estado de New York. Asimismo, la Corte no dio lugar al reclamo judicial, porque los consumidores de New York no incurrían en confusión por la página de Missouri, ya que la

misma apuntaba al público consumidor de esa circunscripción sin colisionar con los consumidores neoyorquinos.

- 3) El caso de la *Société Francaise du Radiotéléphone*, conocido por los tribunales franceses, constituyó un caso de *warehousing* o *Domain Dealing*, en razón de que la sociedad estadounidense W3 Systems Inc. ofrecía públicamente en su sitio web —junto a otros muchos nombres de dominio correspondientes a otras marcas francesas famosas— el dominio sfr.fr.

En esta oportunidad, el Tribunal de Grande Instance de Nanterre, mediante sentencia de 18 de enero de 1999, consideró que: [...] “el registro de la marca SFR como nombre de dominio por parte de W3 Systems Inc. constituía una usurpación de marca que generaba riesgo de confusión” (58).

- 4) El caso *Meridiana vs. Hotel Meridien* se funda en que el Hotel Meridiana, situado en el Mar Mediterráneo, había registrado el nombre de dominio www.hotel-meridian.com con la finalidad de crear confusión a los usuarios del Hotel Meridien. Por tal razón, este hotel presentó una demanda ante el Tribunal de Gran Instancia de París que determinó que el Hotel Meridiana había registrado el dominio con el ánimo de crear confusión y lo obligó a publicar el fallo en la página web del dominio.

⁵⁸ Cfr. Carbajo 2002 : 133.

5) En el Perú también podemos hablar de casos de relevancia resueltos por el Ciber Tribunal Peruano.⁵⁹ Por ejemplo, el registrado en el Exp. N° 003-2010-CRC que constituye un interesante fallo del Ciber Tribunal Peruano en relación con el reclamo de América Móvil Perú SAC a Telefónica Móviles S.A., por los dominios portabilidad.pe y portabilidad.com.pe, en virtud de una supuesta confusión con su marca multiclase registrada “club de portabilidad claro”.

El Tribunal resolvió a favor de Telefónica Móviles S. A. ya que la marca había sido solicitada con posterioridad al registro de los dominios.

1.4.3 Conflictos generados cuando no se tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de domino

A. Los conflictos actuales, entre nombres de dominios y marcas, tienen diferentes orígenes. Uno de ellos es el que se presenta entre el titular de dominio sin interés legítimo o que actúa de mala fe.

⁵⁹ El Cibertribunal peruano (<http://www.cibertribunalperuano.org>) surgió, inicialmente, como parte del Instituto Peruano de Comercio Electrónico. Sus antecedentes se encuentran en el Proyecto del Magistrado virtual del Centro Villanova para Derecho Informático y Política en los Estados Unidos; en el Cibertribunal del Centro de Investigación de Derecho Público de la Universidad de Montreal de Canadá; en el Comité de Arbitraje de la Red Iris de España; y en el Ombudsman Virtual de Massachussets. El Cibertribunal peruano es un órgano de resolución de conflictos y controversias derivados del uso de las tecnologías de la información, mediante la aplicación de la conciliación y el arbitraje. Pretende ser un órgano de la prevención y resolución de conflictos para los países de habla hispana.

La ICANN señala que la demanda debe resolverse en el sentido de que el que registra un nombre de dominio debe tener un legítimo interés y no hacerlo de mala fe. Asimismo, sostiene que la mala fe se determina por la finalidad de comercializar los nombres de dominio. Respecto de este punto se desarrollan los siguientes casos:

- 1) El caso de *Juliaroberts.com*⁶⁰ en el cual Julia Fiona Roberts, actriz de Los Ángeles California, reclama a Russel Boyd de New Jersey, USA, la transferencia del nombre de dominio mencionado. Este caso se basó en un reconocimiento claro de un derecho de marca notoria no registrada a nombre de la demandante y en el hecho de que el demandado no pudo demostrar interés legítimo sobre el dominio. También se probó la mala fe puesto que el demandado había registrado otros nombres de personajes famosos; e, igualmente, por el ofrecimiento —por parte de este— del nombre de dominio en una página de subastas, mediante la cual llegaron a ofrecerle \$ 2 250 dólares.

- 2) El caso de *Madona Ciccone*, conocida como Madonna, cantante estadounidense titular de una marca registrada en EE.UU. para servicios de entretenimiento y productos relacionados.

⁶⁰ WIPO D2000-0210 : 2000.

El demandado adquirió el nombre de dominio por un precio de \$. 20 000 dólares a Prodomains y lo inscribió en el registro mercantil de Túnez. Lo utilizaba en la web con fines pornográficos. Indicaba, asimismo, que no tenía relación alguna con la cantante, con el hospital católico Madonna ni con el colegio Madonna. Luego el demandado quiso donar el dominio al hospital antes referido, sin poder explicar qué relación tenía dicho nosocomio con el nombre de dominio madonna.com como sitio de entretenimiento para adultos.

Así, quedó demostrada la mala fe debido al interés comercial en la explotación del nombre al impedir el uso por la demandante; y, asimismo, porque al donar el nombre al hospital, había propuesto como condición no ceder el nombre de dominio a la demandante; evidenciándose la finalidad del registro.

- 3) En cuanto al caso *Christian Dior*⁶¹ vs. *David Marrero*, el demandante argumenta que el nombre de dominio *Christian-dior.es* es idéntico a la marca comercial registrada a nivel mundial. Con ello queda demostrado que el registro, por parte del demandado, se realizó no teniendo derechos legítimos sobre el nombre de dominio, ni conexión con la empresa, debiendo considerarse su registro como un acto de mala fe.

⁶¹ WIPO N° 2008-0023 : 2008.

Más aun, las afirmaciones fueron dadas como cierto puesto que la parte demandada no contestó. Por ello, luego del análisis de los supuestos, se decidió que el nombre de dominio Christian-dior.es sea transferido al demandante.

- 4) En el caso *STING*, se tiene que Gordon Sumner —conocido como Sting— solicitó a Michael Urban la transferencia a su favor del nombre de dominio *www.sting.com*. Sin embargo, esta solicitud adolecía de argumentación insuficiente, puesto que el demandado alegó con fundamento que el mismo nombre se usa como sustantivo común en lengua inglesa, teniendo hasta nueve significados distintos y había sido utilizado por él desde 1992 en internet. Ello, en consecuencia, demostraba su interés legítimo ya que, en ningún momento, había solicitado dinero por el traslado del mismo.

Por lo tanto, se resolvió la no concesión de la transferencia por falta de pruebas.

- B. También se dan conflictos entre el titular de la marca y el titular de dominio con interés legítimo, cuando se dan casos de homonimia en la designación comercial. Por tal razón, un titular de marca registrada pretende recuperar un dominio asignado a una persona poseedora de una designación comercial, presentando evidente interés legítimo en su uso. Así, tenemos que:

- 1) En Inglaterra *Prince* resultó ser un caso inédito por cuanto involucró a partes y tribunales de distintos países. Se trataba del dominio *prince.com*, registrado por una compañía de computación británica llamada “Prince PLC” que también había obtenido el dominio *prince.com.uk*. La compañía norteamericana *Prince Sports Group* quiso obtener el nombre de dominio citado pero se vio impedida por el registro previo. Recordemos que, según las reglas de NSI, el primero que registra obtiene el derecho: *first come, first served*. *Prince Group* tenía registrada la marca *Prince* tanto en EE.UU. como en el Reino Unido mientras que *Prince PLC* no tenía ninguna marca registrada. *Prince Group* envió una carta a *Prince PLC* en el Reino Unido, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales si no cedía el nombre de dominio pretendido.

Así, *Prince Group* inició el procedimiento de resolución de disputas en NSI, del cual se corrió traslado a *Prince PLC* para que, en un plazo de treinta días, depusiera su actitud o presentara pruebas de su registro marcario. *Prince PLC* no se sometió al método de resolución de disputas del NSI sino que inició acciones en Inglaterra contra *Prince Group* sobre la base de la ley de marcas, a fin de que la Corte declarara que su registro de dominio no infringía los derechos marcarios de

Prince Group y, por lo tanto, exigiera a dicha firma el cese de las amenazas infundadas. Entre tanto, *Prince Group* inició juicio contra NSI y *Prince PLC*.

El NSI en lugar de dejar cesante el nombre de dominio, como lo establecían sus propias reglas, lo puso a disposición de la Corte Británica. El día 31 de julio de 1997, la Corte Inglesa dispuso que las amenazas de *Prince Group* eran injustificadas y emitió una orden prohibiendo continuar en dicha conducta. No obstante ello, la Corte no fue tan lejos como para decir que el nombre de dominio no infringía la marca. Se excusó de decidir sobre el tema marcario por entender que de hacerlo se entrometía en la cuestión marcaria pendiente ante los tribunales norteamericanos.

El fallo dejó a *Prince PLC* en control del dominio y llevó a que las partes negociaran un acuerdo cerrando las disputas iniciadas.

En este caso, tenemos al titular de la marca registrada contra el titular de nombre de dominio con serios planes de uso, actuando de buena fe para realizar o invertir en un futuro proyecto.

Al respecto, la ICANN se pronuncia en el sentido de que basta con acreditar que se ha realizado una inversión para poder retener el nombre de dominio. Pero, si este es el sentido, el titular marcario se situaría en una situación desventajosa.

En cuanto al titular de marca registrada contra el titular de dominio con marca registrada confundible, nos encontraríamos con dos titulares de marcas, uno de los cuales registró primero el dominio, y el segundo entiende que dicho dominio es idéntico o confundible con su marca por lo que solicita el cese de uso.

En este caso las reglas del ICANN no pueden aplicarse al caso en cuestión. Ello es así por cuanto sus reglas de resolución de disputas solo son aplicables cuando el conflicto reúne tres requisitos: a) no existe interés legítimo en el uso del dominio; b) existe mala fe de la parte registrante; y c) identidad o “confundibilidad” con una marca registrada.

Al presentarse un conflicto entre el titular de la marca y el titular del nombre de dominio con uso no comercial, se debe tener en cuenta si el nombre de dominio fue registrado de buena fe, ya que el titular de la marca podría solicitar la transferencia del dominio por entender infringido su derecho marcario.

Así, si bien es cierto que no existe una norma específica que contemple el presente supuesto, ello no implica que dicha cuestión no pueda ser resuelta. Con ello queremos expresar que, sobre la base de los principios generales del derecho; la buena fe existente; la falta de intención de perjudicar y/o beneficiarse con una marca ajena; y las reglas del ICANN, puede perfectamente rechazarse el pedido formulado por el titular de la marca registrada.

- 2) Tenemos otros casos ocurridos en Estados Unidos como es el caso *MTV Networks vs. Adam Curry*. Curry era dueño de una video disk jockey que trabajaba para mtv e inscribió el dominio *MTV.COM*, lo cual aceptó *MTV NETWORKS*. Luego, cuando ya no trabajaba para MTV, *MTV NETWORKS* demandó para obtener la titularidad del dominio. Finalmente llegaron a un acuerdo y se transfirió el nombre de dominio a *MTV Networks*.

En este caso no existe mala fe pero es preciso tener en cuenta la facultad que tiene el titular del nombre de dominio de poder reivindicar la titularidad del mismo.

- 3) Otro caso sonado es el de *Mario Vargas Llosa contra El instituto cultural Mario Vargas Llosa*, caso que fue resuelto por el centro de

arbitraje y conciliación de la OMPI. El instituto cultural había inscrito, sin autorización del escritor, el dominio *mariovargasllosa.org* sosteniendo que ambos ostentaban el interés legítimo sobre el nombre. Sin embargo, el demandado aludió que el nombre no había sido registrado como marca. Por ello, la sentencia en este caso sostuvo que el nombre del autor era similar a una marca ya que, puesto en una obra (producto), permite facilitar su comercialización a través de los distintos medios publicitarios. Por ello, se ordenó la transferencia del nombre de dominio a favor del escritor.

1.5 Los costos de transacción involucrados en el conflicto

Según *El Teorema de Coase* (Coase 1937), si se presupone un mercado en que los costos de transacción no existen, la reasignación de derechos (recursos) será siempre la más eficaz, cualquiera que fuese la distribución inicial de derechos de propiedad. En este respecto, los costos de transacción se entienden como “los costos de transferir, establecer y mantener los derechos de propiedad”; y los derechos de propiedad como “la libertad de elegir o capacidad de adoptar una decisión referente a un bien o servicio.”⁶²

Sin embargo, como toda transacción económica (transferencia de derecho de propiedad) conlleva los mencionados costos (búsqueda de información respecto a precios y alternativas existentes; inspección y medida de lo intercambiado; comunicación entre las

⁶² Eumed, 2015, Teorema de Coase. Consulta: mayo 2015. (<http://www.eumed.net/>).

partes; y asesoramiento legal, entre otros) se debe tratar de que, en cada transacción, los costos sean bajos o inexistentes para que esta se pueda llevar a cabo y los recursos se asignen de manera eficiente.

Para la reducción de dichos costos se deben de tomar en cuenta las Estructuras de Gobierno de Williamson, las mismas que son instituciones (normas, contratos) que indican las decisiones que deben ser adoptadas en diversas circunstancias futuras. Se trata de asignaciones de derechos de propiedad que establecen los incentivos y la seguridad necesarios para que se produzca la actividad económica.⁶³

En razón de lo manifestado se puede afirmar que, de darse la existencia de un conflicto entre una marca y un nombre de dominio, surgirían los siguientes costos de transacción:

- ✓ Para el titular de la marca:
 - Identificar si existe un nombre similar.
 - Averiguar quién registró tal nombre, sea persona natural o jurídica.⁶⁴
 - Asesorarse jurídicamente para defender sus derechos y establecer su mejor estrategia.

⁶³ Eumed, 2015, Estructuras de Gobierno. Consulta: mayo 2015. (<http://www.eumed.net/>)

⁶⁴ Para dichos fines se creó el Whois, al cual se puede acceder a través de la página web Punto.pe. Sin embargo, no se puede obtener información de manera inmediata y completa tal como lo recomienda la OMPI.

- Comunicarse con el titular del nombre de dominio y/o con la Red Científica Peruana.
 - Entablar una conciliación o una demanda judicial, administrativa o arbitral, para que cese la violación del derecho marcario.
 - Prever el tiempo, los recursos humanos y administrativos para el seguimiento del proceso judicial, administrativo o arbitral.
 - Reforzar la marca en el mercado en el caso que se haya visto diluida.
 - Corregir en el mercado la información errónea respecto de la marca.
- ✓ Para el titular del nombre de dominio que actúa de buena fe⁶⁵:
- Verse inmerso en una probable demanda por violación de derechos marcarios.
 - Asesorarse jurídicamente para defender sus derechos y establecer su mejor estrategia.
 - Haber invertido en un bien (nombre de dominio) que quizás no identifique de manera inequívoca a su empresa, producto o servicio en el mercado.
 - Corregir o precisar en el mercado información respecto de su empresa, producto o servicio.

⁶⁵ Luego de haber sido probada la intencionalidad del titular del nombre de dominio que actúa de mala fe, le cancelan la titularidad y el nombre de dominio es transferido al propietario del derecho marcario, de acuerdo a la Política Uniforme de Resolución de Controversias.

Adicionalmente a lo ya indicado, se debe tomar en cuenta que, de darse los mencionados conflictos entre marcas y nombres de dominio:

- ❖ Se tiene que establecer que se trata de un abuso de posición de dominio por parte del titular del nombre, toda vez que un nombre de dominio es único en la red; no pueden existir dos iguales.
- ❖ El hecho de que el registro de nombres de dominio no contenga información exacta y fiable —respecto de los datos y ubicación del titular del nombre de dominio— genera costos para el titular de la marca, los que hemos referido en párrafos precedentes
- ❖ La falta de publicidad de las resoluciones del Cibertribunal Peruano genera desinformación e incertidumbre; ya que tanto el titular del nombre de dominio como el de la marca no tienen la información necesaria (resoluciones que establezcan precedentes) que les permita diseñar la mejor estrategia a seguir para proteger sus derechos.

A la luz de lo revisado, es importante señalar que se deben establecer adecuadas Estructuras de Gobierno (normas, contratos) para la coexistencia entre marcas y nombres de dominio; de tal manera que en caso de conflicto entre ambos, se reduzcan los costos de transacción, exista seguridad jurídica y disminuyan las probabilidades de que exista una asignación ineficiente de recursos.

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN

DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMPI PARA EL CASO PERUANO

En el capítulo precedente, se refirió que la Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio fue aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) e incorpora un criterio uniforme de solución de controversias; es decir, solo se cancelará un nombre de dominio, a través de un proceso arbitral, si aquel *comprobadamente* se enmarca dentro de la referida política.

También existen aquellos casos en los que el titular del nombre de dominio actúa de buena fe y por lo tanto, tomando en consideración que dos derechos iguales se encuentran en pugna, el mercado decidirá a cuál de ellos le otorgará mayor valor.

Sn embargo, no menos importante es que el titular de la marca pueda realizar lo que se conoce como “secuestro a la inversa” del nombre de dominio, utilizando de mala fe la Política Uniforme de Solución de Controversias para despojar al titular del nombre de dominio.

En un mercado virtual en crecimiento, como el peruano, estos tipos de conflictos se ponen de manifiesto, generando costos para las empresas o personas involucradas. ¿De qué manera evitar su ocurrencia o amortiguar su impacto?

Como se vio en el capítulo anterior, debido a que las marcas y los nombres de dominio se rigen por sistemas completamente diferentes, es inadecuado proponer que el sistema de nombres de dominio se someta al de las marcas o viceversa. Sobre todo porque, en el ámbito mundial, se ha consensuado aplicar una solución de control posterior; es decir, que cada sistema se rija y desenvuelva de acuerdo a sus normas y solo se revisen y resuelvan aquellos casos reportados por las partes como posibles conflictos.

Por ello, justamente, es que se diseñó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, mediante la cual se intenta resolver aquellos casos en los que se registra un nombre de dominio de mala fe, dejando de lado los de secuestro a la inversa y, por supuesto, los registros realizados de buena fe.

La referida solución es defendida como pertinente, toda vez que permite que los dos mercados relevantes —tanto el mercado de nombres de dominio como el de marcas— actúen y se interrelacionen de manera libre, interviniendo solamente en los casos en los que se susciten posibles conflictos; ello, aunque se halle pendiente de diseñar una solución para los casos de secuestro a la inversa.

Sin embargo, debe tenerse presente que existen fallas del mercado⁶⁶ que tienen que ser tomadas en consideración para solucionar el conflicto de manera integral. Algunas de estas fallas se expresan en afirmaciones tales como que “no puedan existir dos o más dominios iguales en la red (monopolio)”;

o que, en varios casos, “el titular de la marca no puede comunicarse con el del nombre de dominio (por datos falsos o erróneos en su registro) para hacer valer sus derechos sobre la misma (asimetrías de información)”.

Es por ello que deben establecerse algunas reglas básicas que hagan posible corregir dichas fallas y permitan el propio desarrollo de cada mercado sin llegar a limitarlos.

⁶⁶ Se considera que constituyen fallas del mercado todas aquellas situaciones que conllevan a que el mecanismo del mercado no pueda funcionar adecuadamente y se muestre impotente para revertir “per se” (por sí mismo) esta situación de falla. Ello se traduce invariablemente en perjuicios para la sociedad; generalmente, en términos de pérdida de valor. Se suele considerar que existen cuatro categorías principales de fallas: a) el poder de mercado: un agente posee algún tipo de capacidad o ventaja incontrastable (ejemplo: el monopolio); b) las externalidades: surgimiento de un beneficio o perjuicio para un agente que no participó en el proceso (ejemplo: la contaminación ambiental); c) la falta de información, de la cual se deriva un perjuicio presente o futuro para una de las partes (el consumo de cigarrillos, los alimentos transgénicos) y que podría haberse evitado de haber contado con la información adecuada; y d) La distribución arbitraria o inequitativa de la riqueza (la pobreza e indigencia, que excluye del consumo a amplios sectores de la población). <http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=4&def=761>, agosto 2015.

Al respecto, es importante lo señalado por el Dr. Alfredo Bullard⁶⁷ quien precisa que el rol del Estado es semejante al de un árbitro en el deporte; es decir, debe velar por que ciertas reglas sean preservadas para que el resultado refleje lo que ocurrió en la cancha, pues su rol no es determinar el resultado del juego. Obviamente, es de crucial importancia cuidar su diseño, toda vez que dichas reglas no deben estar dirigidas a determinar resultados.

En tal sentido, ciertos países han recogido algunas de las recomendaciones de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en lo referente a reglas de registro y publicidad de nombres de dominio (cyberseguridad), así como a reglas para la solución de controversias adicionales en la UDRP.

Estas normas buscan corregir fallas del mercado y reducir casos de conflicto entre marcas y nombres de dominio, de tal manera que no existan perjuicios para la sociedad en términos de pérdida de valor.

La implicancia de la aplicación de dichas recomendaciones en el Perú es materia del presente capítulo. Luego de analizarlas, revisaremos su aplicación en otros países y evaluaremos el costo-beneficio de su puesta en marcha. Asimismo, propondremos cambios para el Perú —un mercado virtual en crecimiento— que permitan prevenir o reducir los conflictos entre marcas y nombres de dominio.

⁶⁷ Cf. Alfredo Bullard Gonzáles, EL INDECOPI: ¿POR QUÉ NO ES UN ORGANISMO REGULADOR? Traducción del artículo “Indecopi: Why isn’t a regulatory body?” publicado en Beatriz Boza, Editora, *The role of the State in competition and intellectual property policy in Latin America: Towards an Academic Audit of Indecopi*, April, 2000, Prom Perú, pp. 135-141.

2.1 Análisis de la aplicación en el Perú de las recomendaciones de la OMPI

a) Recomendaciones referentes al Registro de Nombres de Dominio

Las recomendaciones de la OMPI, referentes al registro de nombres de dominio, están plasmadas en los párrafos 57, 66, 73, 96, 98, 109, 116, 119 del Informe denominado “La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual”.⁶⁸

Para su análisis procederemos a agruparlas de acuerdo a su contenido de la siguiente manera:

- El contrato de registro (Recomendación núm. 57).
- Datos del solicitante del Nombre de Dominio (Recomendaciones núms. 66, 73, 116, 119).
- Tasa de Registro y de Renovación del Nombre de Dominio (Recomendaciones núms. 96 y 98).
- Aseveraciones que debe tener el contrato de registro (Recomendación núm. 109).

1. El contrato de registro (Recomendación núm. 57)

Recomendación Nro. 57

Se recomienda que la relación contractual entre un solicitante de nombres de dominio y el registrador de gTLD abiertos se refleje plenamente en el contrato de registro electrónico o, cuando no exista la

⁶⁸ OMPI. 1998, La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Consulta: Marzo 2016 (<http://www.wipo.int/portal/es/>).

certeza de que los contratos electrónicos puedan hacerse respetar jurídicamente en el sistema jurídico del país del registrador, en el contrato de registro en papel.

En el Perú esta recomendación se cumple a cabalidad toda vez que la relación contractual entre un solicitante de nombre de dominio y el registrador de ccTLDs⁶⁹ se refleja plenamente en un contrato de registro electrónico.

En este respecto, cabe indicar que dicho contrato tiene completa validez en el sistema jurídico peruano, ya que ambas partes expresan su consentimiento en las cláusulas del mismo; no se viola ninguna norma del ordenamiento legal; y no se tiene que observar forma alguna señalada por ley, lo que permite la validez y ejecución del mismo.⁷⁰

En cuanto a lo referido en el párrafo anterior, debemos precisar que el solicitante del nombre de dominio, para que se perfeccione la relación contractual, deberá indicar, mediante la página web del registrador, si ha leído y acepta las cláusulas generales de contratación establecidas por el ente registrador (contratación electrónica *on line*).⁷¹

⁶⁹ Dominio de nivel superior geográfico o dominio de nivel superior de código de país (en inglés: *country code top-level domain* o ccTLD).

⁷⁰ Cabe tener presente el artículo 1352 del Código Civil Peruano: “Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad”; asimismo, la Ley N° 27291, Ley que permite la utilización de medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de la voluntad y la utilización de firma electrónica.

⁷¹ Notaria Rodríguez Velarde. 2013. La Contratación Electrónica. Consulta: setiembre 2015. (<http://pragmasac.com/notariarv/?p=477>).

Por último, se debe señalar que, tanto en el Perú como en diferentes países, el solicitante del nombre de dominio declara tener pleno conocimiento y haber leído no solo el contrato de registro sino, además, las políticas, lineamientos y normas en general, concernientes al funcionamiento del nombre de dominio. Es por ello que da su aceptación al referido contrato y a las mencionadas reglas, en razón de que se las considera partes integrantes del dicho contrato.

2. Datos del solicitante del Nombre de Dominio (Recomendaciones núms. 66, 73, 116, 119).

a) Recomendación Nro. 73

Se recomienda que el contrato de registro de nombre de dominio contenga el requisito de que el solicitante del nombre de dominio proporcione datos de contacto exactos y fiables consistentes en: el nombre completo del solicitante; el domicilio postal del solicitante, incluido el nombre de la calle o el número de apartado postal, la ciudad, el Estado o la provincia, el código postal y el país; la dirección de correo electrónico del solicitante; el número de teléfono del solicitante; el número de telefacsímil del solicitante, si lo hubiera; si el solicitante fuera una organización, asociación o empresa, el nombre de la persona (u oficina) autorizada, a los fines de establecer un contacto administrativo o jurídico.

CUADRO N° 1
DATOS DEL SOLICITANTE
OMPI y RCP

Datos del Solicitante — OMPI	Datos del Solicitante — RCP
El nombre completo del solicitante	El nombre completo del solicitante
El domicilio postal del solicitante, incluido el nombre de la calle o el número de apartado postal, la ciudad, el Estado o la provincia, el código postal y el país	El domicilio postal del solicitante, incluido el nombre de la calle o el número de apartado postal, la ciudad, el Estado o la provincia, el código postal y el país
La dirección de correo electrónico del solicitante	La dirección de correo electrónico del solicitante
El número de teléfono del solicitante	El número de teléfono del solicitante
El número de telefacsímil del solicitante, si lo hubiera	
Si el solicitante fuera una organización, asociación o empresa, el nombre de la persona (u oficina) autorizada, a los fines de establecer un contacto administrativo o jurídico	Si el solicitante fuera una organización, asociación o empresa, el nombre de la persona (u oficina) autorizada, a los fines de establecer un contacto administrativo o jurídico
	DNI del solicitante

Elaboración propia, setiembre 2015

La importancia de esta recomendación radica en que el contrato de registro de nombres de dominio debe identificar adecuadamente a las partes; en especial, al solicitante del nombre para que, en el caso que surja alguna inconveniente o controversia, se le pueda contactar de manera rápida y eficaz.

El cuadro permite conocer si el órgano de registro peruano (La Red Científica Peruana) cumple con requerir al solicitante del nombre todos los datos recomendados por la OMPI.

Como se puede constatar, la RCP no solicita el número de telefacsímil si lo hubiese, pero si requiere el número de DNI del solicitante del dominio, lo que es muy importante para

finés de su identificación. En consecuencia, se puede aseverar que la RCP cumple con las recomendaciones de la OMPI.

Sin embargo, para que el solicitante del dominio se encuentre plenamente identificado, algunos órganos de registro han agregado a la referida lista de datos algunos otros; por ejemplo:

- Fecha de Nacimiento. La que sirve esencialmente para descartar homónimos. (Órgano Registrador de Argentina).
- Sexo masculino o femenino. El que permite identificar con mayor certeza a las personas. (Órgano Registrador de Argentina).
- Nacionalidad y país de nacimiento. Sirven para identificar la procedencia de las personas, la misma que puede diferir de su lugar de residencia/domicilio. (Órgano Registrador de Argentina).
- Actividad/Industria. Esta no solo tiene fines de identificación sino que, además, da cuenta de las razones por las cuales se está solicitando el dominio. (Órganos registradores de Chile y Argentina).
- Pregunta Secreta y Respuesta. Su finalidad es brindar seguridad al solicitante del dominio para la administración del mismo. (Órgano Registrador de Argentina).
- Correo Electrónico Alternativo. Su finalidad es ubicar al solicitante del nombre de dominio mediante diversos canales de comunicación (Órgano Registrador de Chile).

- Otra información de importancia, como la posesión de derechos marcarios sobre el nombre, entre otros.

La incorporación de estos datos adicionales, en el formulario de registro de la RCP, permitiría que el solicitante del dominio se encuentre plenamente identificado, de tal manera que ante cualquier eventualidad se le pueda ubicar rápida y eficazmente.

Debe recordarse que, en los casos en los que se trate de *registros abusivos de nombres de dominio*, es importante ubicar al titular del dominio. Asimismo, este debe ser ubicado, en aquellos casos en los que el propietario de los derechos de propiedad intelectual haya entablado una demanda administrativa, judicial o arbitral (normas sobre infracción de derechos marcarios o normas sobre competencia desleal)⁷²; o en aquellos otros, en que sea necesario ubicar al referido titular del nombre de dominio para ofrecerle la compra del mismo. Después de todo, si dos derechos se encuentran en pugna, el mercado deberá decidir a cuál de ellos se le va a otorgar el mayor valor.

Por otro lado, mientras que el formulario de registro de la RCP tiene espacios en blanco para poder llenar toda la información correspondiente al teléfono y dirección del solicitante del dominio, en la mayoría de órganos registradores, a nivel mundial, el solicitante brinda la referida información a través de opciones ya predeterminadas que el

⁷² Decreto Legislativo Nro. 1044.

propio formulario tiene incorporadas. Ello permite que dicha información sea comunicada de manera ordenada y completa de acuerdo con los estándares del ente de registro.

Actualmente, en el Perú, una persona puede llenar el formato *on line* con datos absolutamente inexactos, no fiables y hasta falsos sin obtener sanción alguna, salvo si es denunciado. Probablemente, para ese entonces, ya ha causado algún daño a los agentes económicos o al mismo mercado.

En consecuencia, si bien el Perú cumple con las recomendaciones de la OMPI, la RCP debe de requerir datos adicionales y rediseñar su formulario de registro, de tal manera que el solicitante se encuentre identificado de manera eficaz, completa y ordenada.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que la plena identificación de las partes es crucial para que opere efectivamente la aceptación de los términos contractuales señalada en la recomendación anterior. De nada serviría que se acepten los términos contractuales si no están identificadas las partes de manera exacta y fiable. Ello cobra relevancia tanto para la base de datos del órgano registrador como para la ubicación del solicitante del dominio. De esta manera, se reduce la asimetría de información; se desalientan los registros de mala fe; se previene el abuso de posición de dominio y/o los conflictos entre marcas y nombres de dominio, o se los resuelve de manera más eficiente.

b) Recomendaciones núms. 66 y 116

Recomendación Nro. 66.— Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio contenga el requisito de que el solicitante del nombre de dominio proporcione datos de contacto exactos y fiables.

Recomendación Nro. 116.— Se recomienda que los órganos de registro alienten la adopción de procedimientos automatizados razonables para verificar los datos presentados por los solicitantes de nombres de dominio, como mecanismos de validación de datos en línea y el envío de una confirmación por correo electrónico a las cuentas proporcionadas por los solicitantes de nombres de dominio.

Tanto la Recomendación Nro. 66 como la Nro. 116 del Informe se refieren a que los datos del solicitante deben de ser exactos y fiables y que, para ello, es importante que los órganos de registro verifiquen los datos presentados mediante la adopción de procedimientos automatizados.

Estas dos recomendaciones hacen énfasis en la ciberseguridad, la cual en la actualidad cobra relevancia para los Estados, no solo porque se debe garantizar la seguridad nacional sino también la seguridad jurídica y comercial.

Por ello, es importante la plena autenticación de los individuos en el ciberespacio, lo que implica para el presente, que el solicitante del dominio se haga responsable de brindar datos exactos y fiables. El órgano de registro, por su parte, debería verificar la información presentada mediante procedimientos automatizados.

Para efectos del análisis se procederá a señalar lo normado por el órgano registrador peruano. En consecuencia, el contrato de registro peruano establece en su cláusula cuarta que:

Son obligaciones del Titular :

[...]

4) Consignar y entregar en la solicitud de registro y posteriores comunicaciones, información veraz y que no se haya obtenido por medios fraudulentos. El ADMINISTRADOR o sus socios comerciales y/o técnicos no están obligados a verificar la información proporcionada por el solicitante y/o titular a fin de determinar la exactitud de la misma.

Asimismo, en su cláusula quinta se señala que:

En el caso de que una solicitud de registro de nombres de dominio se refiera a uno restringido (.GOB.PE, .MIL.PE y .EDU.PE) se deberán observar, adicionalmente, las siguientes cláusulas: [...] EL ADMINISTRADOR podrá solicitar al TITULAR, incluso luego del proceso de registro y activación del dominio, el envío de documentación pertinente que sustente su calidad de entidad idónea para ser titular del dominio correspondiente, de acuerdo a las normas y políticas aplicadas a los nombres de dominio restringidos.

Como se puede constatar, para el órgano de registro peruano los datos del solicitante del dominio deben ser veraces y no obtenidos por medios fraudulentos. Complementariamente, la OMPI recomienda que los referidos datos sean exactos y fiables.

Así, toda vez que lo que se busca es la identificación precisa, verdadera y completa del individuo, es aceptable sostener que es más adecuado calificar los datos del solicitante

como exactos. Asimismo, la referida información debe ser confiable y servir para los propósitos para los cuales se recabó, por lo que es más apropiado calificarla como fiable.

En tal sentido, es importante hacer la modificación pertinente al contrato de registro del Punto.pe. en lo que respecta a la calificación de los datos del solicitante; y asimismo, consignar en una cláusula adicional que el contrato se resolverá de pleno derecho en el caso que los datos de registro se hayan obtenido por medios fraudulentos, sean inexactos o no fiables.

Complementariamente, la OMPI recomienda la adopción de procedimientos automatizados razonables para verificar los datos presentados por los solicitantes de nombres de dominio, como mecanismos de validación de datos en línea y el envío de una confirmación por correo electrónico a las cuentas proporcionadas por los solicitantes de nombres de dominio.

Al respecto, si bien es cierto que el Punto.pe envía una confirmación por correo electrónico a las cuentas proporcionadas por los solicitantes de nombres de dominio, solo verifica el resto de datos proporcionados por el solicitante en los casos de dominios restringidos. Igualmente, se debe señalar que la mayoría de dominios que se registran son abiertos (.com o .pe), por lo que existe la enorme posibilidad que estos dominios se obtengan registrando datos inexactos o no fiables.

Es importante, entonces, que el órgano de registro peruano tenga como función verificar no solo el correo electrónico sino toda aquella información proporcionada por los solicitantes de nombres de dominio restringidos y abiertos, de tal manera que se garantice la seguridad jurídica y comercial así como la plena autenticación de los individuos en la red.

Cabe recalcar, respecto de este último punto, que la responsabilidad de que los datos sean exactos y fiables es del solicitante del dominio, más no del órgano registrador.

En relación con el tema relativo a los órganos de Registro, Argentina y Estados Unidos han adoptado procedimientos de validación de datos en línea, tal y como lo recomienda la OMPI. En ese sentido, antes de requerir el pago del nombre de dominio, el órgano registrador verifica los datos presentados por el solicitante, el que, a su vez, debe adjuntar a su solicitud documentos que sustenten su identidad.

Al respecto, en el caso peruano se propone:

- La modificación pertinente en el contrato, respecto de la función verificadora del órgano de registro.
- Que al formulario de registro de nombres de dominio se adjunte de manera escaneada:
- Copia Legalizada del DNI o ficha RUC de la empresa.

- Vigencia de Poder del Representante Legal de la empresa.
- Ficha de Registro Notariada (el Notario Público deberá de dar fe de que los datos consignados en la ficha son verdaderos y que corresponden a la persona consignada en la misma).
- La documentación pertinente que acredite la identidad de los solicitantes de dominios restringidos.
- La revisión y validación de la información por parte del órgano registrador peruano para que, luego de ello, notifique al solicitante del nombre de dominio para que pueda realizar el pago correspondiente.

Si bien es cierto que los órganos de registro tendrán que asumir costos administrativos de verificación de datos, los beneficios que conlleva esta medida son mayores. En los siguientes párrafos se explican las razones que justifican esta toma de posición.

Así, en los casos en los que se produzca un conflicto entre una marca y un nombre de dominio, el Cibertribunal Peruano podrá conocer del caso y aplicar la Política Uniforme de Solución de Controversias y, luego de analizar el caso, emitirá una decisión acerca de si transfiere el dominio o no al titular del derecho marcario.

Si el titular del nombre de dominio no se presenta al proceso arbitral y se verifica que sus datos son falsos, se le cancela la titularidad del dominio y este queda expedito para que el titular de la marca pueda acceder a él.

Sin embargo, los titulares de nombres de dominio, cuyos datos son inexactos o no fiables, se encuentran comúnmente asociados a situaciones en la cuales el nombre es similar o igual al de una marca y, por dicha razón, se entiende que pueden obtener un beneficio propio.

Por ello, hasta que el titular de la marca descubra lo que está sucediendo, entable una demanda, se ubique al titular del dominio y obtenga una resolución a su favor, puede pasar un tiempo que, evidentemente, tiene costos y ya haber ocasionado daños tanto al mercado, como al titular de la marca o a los consumidores.

Adicionalmente, ninguno de los procedimientos descritos prevé una indemnización para el titular de la marca. Por ello, él mismo tendría que entablar una demanda ante el Indecopi o el Poder Judicial para lograrla. Pero ¿dónde se podría encontrar al demandado/titular del nombre de dominio para entablar la demanda? Incluso, si se le llega a encontrar, la búsqueda e información suponen costos.

Desde esta óptica, es posible un daño al consumidor y al titular de la marca; y, en términos generales, se produce un daño al mercado que este no podría resolver por sí solo.

En este caso se han generado asimetrías de información y abuso de la posición de dominio, fallas de mercado que toda vez que el propio mercado no puede corregirlas, el

Estado deberá de hacerlo, incidiendo en la reducción de costos de transacción y permitiendo de esta manera que el mercado se desarrolle de la mejor manera: asignando los recursos de manera eficiente.

Como se ha podido observar, de la manera en la que se encuentra diseñado el control ex post no brinda una solución suficiente. Sin embargo, agregando un control ex ante moderado —como el que se propone en la presente investigación— se busca prevenir aquellos casos en los que se desee obtener un provecho propio a costa del sistema y de los derechos de los demás, tomando en cuenta que normalmente se busca aprovechar de un registro con datos inexactos y no fiables.

En este respecto, agregamos que dicho control ex ante permitiría tanto desalentar o prevenir los conflictos que se puedan suscitar entre marcas y nombres de dominios —dado el abuso de posición de dominio— como resolver cualquier controversia de manera rápida y eficiente ya que la base de datos de identificación será fiable.

Si bien es cierto que el órgano registrador tendría que invertir tiempo y recursos para poder realizar la verificación de datos, dicho costo será transferido al usuario final. No obstante, este sabrá que está accediendo a un sistema que brinda seguridad; que la inversión que se encuentra realizando le reportará más ventas; y que el costo adicional se diluirá en el tiempo y, por tanto, su incidencia será poco significativa en el costo medio, por unidad de producto o servicio.

c) Recomendación Nro. 119

Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio contenga una cláusula acordada que indique que la información inexacta o no fiable suministrada por el titular del nombre de dominio, o la negativa a actualizar la información, constituya un incumplimiento material del contrato y conduzca a la cancelación del registro por parte del órgano de registro.

En relación con esta Recomendación, el contrato de registro peruano establece lo siguiente:

Cláusula cuarta: Son obligaciones del Titular [...]

4) Consignar y entregar en la solicitud de registro y posteriores comunicaciones, información veraz y que no se haya obtenido por medios fraudulentos [...]

6) Actualizar los datos personales brindados, siendo responsabilidad del titular del nombre de dominio su actualización oportuna.

Como podemos apreciar, el referido contrato no señala *de manera expresa* sanción alguna por suministrar información inexacta o no fiable o por la negativa a actualizar la misma. Sin embargo, en la práctica, la RCP puede adoptar medidas al respecto.

Este hecho alienta la referida conducta no deseada, por lo que se propone modificar el contrato en el sentido recomendado por la OMPI y, asimismo, consignar en una cláusula adicional que el contrato se resuelve de pleno derecho si los datos de registro se han obtenido por medios fraudulentos.

3. Tasa de Registro y de Renovación del Nombre de Dominio (Recomendaciones núms. 96 y 98).

Recomendación Nro. 96

Se recomienda que el registrador no active un nombre de dominio a menos que esté convencido de que se ha recibido el pago de la tasa de registro.

Recomendación Nro. 98

Se recomienda que todos los registros de nombres de dominio tengan una duración limitada, estén sujetos al pago de una tasa de renovación del registro y que el incumplimiento del pago de la tasa de renovación del registro, dentro del plazo especificado en la segunda notificación o recordatorio de pago, resulte en la cancelación del registro.

El órgano registrador peruano cumple a cabalidad estas dos recomendaciones de la OMPI.

En tal sentido, el contrato de registro establece:

Clausula Cuarta: Son obligaciones del titular [...]

1) Cumplir con el pago oportuno de la suma establecida por mantenimiento del registro del nombre de dominio. En caso de no pago por concepto de mantenimiento del nombre de dominio dentro de los plazos y prórrogas establecidos, el ADMINISTRADOR procederá a revocar dicho registro del nombre de dominio y dejará sin efecto todos los trámites realizados.

Clausula Novena: El presente contrato tiene una duración similar al plazo de registro solicitado por el TITULAR. Al término de dicho plazo, el nombre de dominio se renueva automáticamente con el pago oportuno del precio de renovación establecido.

El cumplimiento de estas recomendaciones es beneficioso para el Perú, toda vez que desalienta los registros de nombres de dominio de mala fe, los que usualmente buscan registrar el dominio sin pagar por el mismo.

4. Aseveraciones que debe tener el contrato de registro (Recomendación Nro. 109).

Recomendación Nro. 109

Se recomienda que el contrato de registro del nombre de dominio contenga las siguientes aseveraciones: i) una aseveración de que, al buen saber y entender del solicitante, ni el registro del nombre de dominio ni el modo en el que se utiliza directa o indirectamente infringen los derechos de propiedad intelectual de otra parte; y ii) una aseveración de que la información suministrada por el solicitante del nombre de dominio es correcta y exacta

Tal como se ha revisado en párrafos anteriores, el contrato de registro peruano no prevé una aseveración de que la información suministrada por el solicitante del nombre de dominio sea correcta y exacta, lo que tiene mucha relevancia por las razones ya señaladas. Sin embargo, sí cumple con la recomendación sobre la protección de la propiedad intelectual. En este sentido, el contrato señala:

Clausula Tercera: El TITULAR del nombre de dominio expresamente declara y admite:

[...]

2. Que a su leal saber y entender, el registro y utilización directa o indirecta del nombre de dominio solicitado no lesiona los derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, ni presume acto de competencia desleal, o algún otro acto que lesione derechos de terceros o se constituyan en infracciones administrativas o delitos penales. En todo caso, el TITULAR será el único responsable de cualquier hecho derivado del registro y utilización del nombre de dominio correspondiente.

b) Recomendaciones referentes a la Publicidad de Nombres de Dominio

En este acápite se analizarán aquellas recomendaciones aplicables a la publicidad del nombre de dominio.

Recomendación N° 81

Se recomienda que los datos de contacto de todos los titulares de nombres de dominio en todos los gTLD abiertos se pongan a disposición del público en tiempo real. Se recomienda asimismo que dichos datos de contacto consistan en los datos especificados en el párrafo 73 anterior, la fecha de registro del nombre de dominio y, cuando proceda, una mención de que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio.

En relación con el texto citado, la OMPI recomienda, entre otros, que los datos de contacto de todos los titulares de nombres de dominio *se pongan a disposición del público en tiempo real*.

Respecto de esta recomendación, se debe hacer notar que, debido al nivel de información alcanzado en los últimos años por el avance de la tecnología, pueden verse vulnerados el derecho a la seguridad, a la protección de la privacidad de las personas y a la intimidad, protegido este en nuestra Constitución Política del Perú.⁷³

Es así que se ha establecido la prohibición de suministrar información que afecte la intimidad personal y familiar a través de los servicios informáticos, inquietud que plasma

⁷³ Cf. Artículo 2°, inciso 6 : “Toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.”

el legislador respecto a la revolución tecnológica de los sistemas informáticos y su potencial mal uso, contrario al derecho a la intimidad.

Respecto a este último, similares elementos obran en la Constitución española de 1978. Así, en su Artículo 18 se garantiza la intimidad personal y familiar; además, se señalan los límites del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar.⁷⁴

El uso del dato personal es sumamente peligroso si es que no se establecen las garantías constitucionales del caso para proteger a las personas y a la esencia de la privacidad, que es el derecho del individuo a ejercer control de aquella información de sí mismo que desee compartir con otros, de la cantidad que de la misma facilite a otros y del momento en que desee hacerlo.

Así, pues, se debe hacer un análisis crítico acerca de la presentación de datos de contacto por parte de los solicitantes de nombre de dominio y la disponibilidad de dichos datos de contacto.

Por un lado, la disponibilidad continua y sin restricciones de los datos es esencial para suprimir el incumplimiento deliberado de los derechos de propiedad intelectual; y apoyar políticas públicas reconocidas como la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, la protección del consumidor y la protección de menores.

⁷⁴ Las Constituciones modernas —tanto en Brasil, Colombia, Portugal, entre otras leyes especiales, así como en Estados Unidos— contienen normas que protegen a las personas de los excesos que se pueden cometer a través de la informática, sea por el sector público, sea por el privado.

Sin embargo, y de otro lado, se teme que la disponibilidad continua y sin restricciones de los datos de contacto facilite la invasión de la vida privada y el atentado a las libertades cívicas.

Asimismo, existe dificultad en hacer respetar los derechos en la internet debido a su carácter mundial, la falta de autoridad, la ausencia de un control central y el hecho de que las transacciones y otras interacciones entre personas se lleven a cabo sin contacto personal y, con frecuencia, a través de distancias que trascienden fronteras nacionales.

Por ello, con la recomendación N° 81 se procura que los datos de contacto se pongan a disposición del público en tiempo real. A este respecto, la OMPI discutió, antes de emitir la recomendación, si el acceso debería ser sin restricciones o si debería pasar por una especie de filtro.

Los autores de dichas recomendaciones consideraron que la disponibilidad pública de los datos de contacto del titular era clave para respetar los derechos de la propiedad intelectual. Asimismo, se pronunciaron en contra⁷⁵ de filtrar el acceso de datos de contacto⁷⁶ ya que los filtros añadirían una carga administrativa, sin proporcionar a cambio una mayor protección a la vida privada. Además, se opusieron al requisito de notificar, al titular de un nombre de dominio, cualquier búsqueda realizada en una base de datos que contenga los datos de contacto del titular. Y ello porque entendían que este requisito

⁷⁵ Cf. Comentario de la Comunidad Europea y sus Estados Miembros 1999 : 3. La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet. (<http://wipo2.wipo.int>).

⁷⁶ Ídem.

protegería a los infractores y, probablemente, pondría trabas a los titulares de propiedad intelectual en la defensa de sus derechos⁷⁷; en especial, a la protección de la vida privada.

Dichos autores refirieron, además, que la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de ICANN requería que los registradores acreditados proporcionen acceso directo y en tiempo real a los datos de contacto que registra el solicitante de un nombre de dominio.⁷⁸

El hecho de proporcionar los datos en tiempo real muestra lo expeditivamente que se puede generar el contenido, segundo a segundo, en la red y en la internet, ya que no se deja de actualizar la data.

Para una pequeña muestra, referimos que en 60 segundos de observación ocurren 276 480 búsquedas en Google; 3 298 560 nuevos posts en *Facebook*; 13 194 420 envíos de mensajes por *whatsApp*; y se produce la remisión de 204 166 680 correos, entre otros.⁷⁹

Al respecto, la OMPI considera que mientras los gTLD (.com, net y org) permanezcan indiferenciados —en el sentido de que no se apliquen restricciones sobre los titulares de registros en dichos dominios— *es esencial que los datos de contacto sigan a disposición del público*.⁸⁰ El carácter indiferenciado de los gTLD abiertos actuales significa que puede

⁷⁷ Cf. Comentario de la Compañía Nacional de Correos y Teléfonos de Suecia 1999 :3.

⁷⁸ Cf. Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN 1999.

⁷⁹ Más información en : (<http://hipertextual.com/archivo/imagen-de-dia/internet-tiempo-real/>) 2014.

⁸⁰ La Gestión de los nombres de dominio y direcciones de internet: cuestiones de Propiedad Intelectual 1999: 23.

llevarse a cabo cualquier tipo de actividad comercial bajo el registro de un nombre de dominio en dichos gTLD. Asimismo, en el ámbito comercial se reconoce, generalmente, que la publicación de datos de contacto es necesaria para administrar de manera responsable una empresa.⁸¹ Por lo tanto, parecería apropiado que los datos de contacto de los registradores estuviesen a disposición del público para prácticas comerciales.

Igualmente, la OMPI considera que este requisito debería aplicarse a cualquier gTLD nuevo, a menos que se elabore una política para un dominio de uso restringido con fines no comerciales, lo cual no se encuentra en discusión por el momento.

Por ello, además de los datos de contacto incluidos en la recomendación N° 73, se propuso que la fecha de registro se pusiera a disposición del público junto con dichos datos de contacto.

Al respecto, la Declaración de Políticas de acreditación de registradores de ICANN requiere que se haga pública la fecha de expiración de un registro.⁸² La disponibilidad de la fecha de registro resulta útil para proteger los intereses tanto del titular del nombre de dominio como de cualquier tercero que considere que se han infringido sus derechos. Por ejemplo, la fecha de registro de un nombre de dominio puede indicar que el titular de nombre de dominio ha utilizado un nombre antes de que se haya registrado o que se ha utilizado correspondientemente ese nombre como marca por parte de un tercero.

⁸¹ Cf. <http://www.europa.eu.int/comm/dg15/en/media/elecomm/com586en.pdf> Consultado el 8 octubre 2015.

⁸² Cf.. Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN, Art III.J.7.a (4 de marzo de 1999), en http://www.icann.org/policy_statement.html. Consultado el 20 junio 2015.

En tal sentido, también se recomendó que se mencionase que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al *arbitraje*, en caso de existencia de controversia de propiedad intelectual derivada del registro del nombre de dominio.

En cuanto al arbitraje, este es un procedimiento privado de adjudicación que sigue el modelo de una acción ante los tribunales. En él, el árbitro tiene la facultad de imponer una decisión —obligatoria para las partes— respecto de la controversia sometida al arbitraje.⁸³ El procedimiento se lleva a cabo sobre la base de normas establecidas por el prestador del servicio de solución de controversias (el Centro de Arbitraje) y bajo la guía y supervisión de los tribunales respecto del procedimiento arbitral y su relación con el derecho.

El arbitraje se realiza dentro de un marco jurídico internacional bien establecido. En dicho marco, la ley reconoce la elección de las partes de someter una controversia al arbitraje, como exclusión de la jurisdicción del tribunal respecto de la controversia. El laudo arbitral⁸⁴ no solamente es obligatorio, también es definitivo en el sentido de que los tribunales no considerarán un recurso de apelación sobre el fondo de la controversia. El

⁸³ Ley General del Arbitraje, Ley 26572, Perú.

⁸⁴ El Laudo Arbitral es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve para dirimir (resolver) un conflicto entre dos o más partes. El equivalente al laudo en el orden jurisdiccional es la sentencia dictada por un juez. La diferencia estriba en que, mientras que la jurisdicción del juez viene marcada por la ley, la jurisdicción del árbitro viene dictada por la autonomía de la voluntad. Por lo tanto, el arbitraje debe ser aceptado por ambas partes (ya sea de forma previa, a través de un contrato, o posteriormente, cuando ya ha surgido el conflicto) como forma de resolver el litigio.

reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales, en el ámbito internacional, es relativamente fácil gracias al convenio de Nueva York.⁸⁵

En el arbitraje, las partes pueden elegir la legislación aplicable según los méritos de la controversia por resolver. Su libertad de elección puede verse limitada por ciertas leyes de orden público que no pueden excluirse (por ejemplo las partes no pueden excluir el derecho penal que pudiera resultarles aplicable). Si las partes no pudieran elegir la legislación aplicable, el árbitro designará y aplicará la legislación adecuada. Es posible e incluso común que varias legislaciones resulten aplicables, dependiendo de las circunstancias de la controversia. Así, si se trata de varias marcas nacionales diferentes, las cuestiones relativas a dichas marcas se evaluarán de conformidad con las leyes nacionales bajo las que se hubieran registrado las marcas.

El arbitraje tiene varias ventajas considerables en el contexto de controversias sobre nombres de dominio. Entre ellas, que ofrece un procedimiento único para resolver controversias plurijurisdiccionales (en oposición al recurso de diferentes demandas en varios tribunales nacionales).⁸⁶ En consecuencia, se trata de un procedimiento concebido para ser internacional, tomando en consideración diversas tradiciones jurídicas del mundo. También es un procedimiento que ofrece a las partes la elección de un foro neutral, del idioma y de la legislación, de manera que ninguna de ellas se vea favorecida por la

⁸⁵ Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (1958).

⁸⁶ La Gestión de los Nombres de Dominio y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual 1999 : 24.

familiaridad de sus propias leyes, instituciones y costumbres nacionales, como sería el caso de las acciones ante tribunales nacionales involucrando a un extranjero.

Así, pues, el arbitraje ofrece a las partes más autonomía que las acciones judiciales. Por ejemplo, en la elección del procedimiento y el derecho aplicable así como en la elección de árbitros o elementos decisorios. También ofrece una solución completa, ya que el árbitro normalmente está facultado a conceder medidas provisionales y definitivas conforme a derecho.

En cuanto al Arbitraje en el Perú, este se rige por Ley General de Arbitraje, Ley N° 26572, aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1071. Como consecuencia de ello, el Ciber Tribunal Peruano cuenta con un Centro de Arbitraje, el cual puede ser presencial o también virtual.⁸⁷

En caso de un arbitraje virtual, la comunicación con los representantes del Ciber Tribunal Peruano se desarrollará mediante correo electrónico; y las audiencias de arbitraje, usando en unos casos el correo electrónico y en otros las sesiones de Chat y de vídeo Conferencia, tanto entre las partes en conflicto y el Tribunal, como entre los vocales del Tribunal.⁸⁸

En cuanto a la publicidad, el servicio de WHOIS es un directorio gratuito y de acceso público que contiene información técnica y de contacto de los titulares de nombres de dominio registrados (los “registrararios”).⁸⁹ En consecuencia, toda persona que desee saber

⁸⁷ Cf. cibertribunalperuano.org

⁸⁸ Cf. <http://cibertribunalperuano.org/servicios/conciliacion/>

⁸⁹ Guía Básica de WHOIS, en <https://whois.icann.org/es/gu%C3%ADa-b%C3%A1sica-de-whois>.

quién está detrás del nombre de dominio de un sitio web puede solicitar esa información mediante WHOIS. Los registradores se encargan de recopilar y poner esos datos a disposición del público, de conformidad con los términos de los acuerdos que hayan celebrado con la ICANN.

En concordancia con la Recomendación en análisis (Nro. 81), la Nro. 90 adiciona sugerencias que deben tomarse en cuenta para publicar los datos de contacto de los titulares de nombres de dominio. Aquellas son:

Recomendación Nro. 90

Se recomienda que:

- 1) los datos de contacto se compilen y pongan a disposición con fines limitados;
- 2) el contrato de registro de nombres de dominio describa y haga explícitos los fines de la compilación y puesta a disposición de datos de contacto y que el solicitante de un nombre de dominio dé su consentimiento a la compilación y puesta a disposición de los datos para dichos fines;
- 3) los registradores adopten medidas razonables para prevenir la utilización predatoria de datos con otros fines que los declarados en el acuerdo de registro de nombres de dominio, como extraer de una base de datos información de contacto de titulares de nombre de dominio para ser utilizada con fines publicitarios o de promoción de ventas.

Al respecto, en el Informe provisional de la OMPI⁹⁰, se recomienda que el registro del nombre de dominio especifique claramente que los datos de contacto se compilen y pongan a disposición del público, únicamente con *finés limitados*. En este caso, se consideró que este requisito constituye una salvaguarda esencial y la Declaración de

⁹⁰ Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet (1998).

Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN lo ha aprobado al obligar a los registradores a notificar a cada titular de nombre de dominio los fines para los que se recopilan los datos del solicitante, en relación con personas físicas, y quiénes serán los destinatarios o categorías de destinatarios de dichos datos.

En el informe provisional de la OMPI se describía el objetivo limitado de la compilación y disponibilidad de los datos de contacto como destinados a las transacciones del registro y a facilitar el contacto con el titular del nombre de dominio, si existe una denuncia de infracción de un derecho de propiedad intelectual.

En dicho informe se sostiene que esta descripción es demasiado restringida en razón de que existen otras razones legítimas para desear acceder a los datos de contacto que trascienden la denuncia de infracción de derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, una tercera parte podría desear los datos de contacto del titular de un nombre de dominio para explorar la posibilidad de una transferencia voluntaria del registro con fines de examen o para explorar la cooperación con respecto a un sitio web. El objetivo de la limitación de los fines es tanto prevenir prácticas que puedan constituir una intrusión injustificada en la vida privada del titular de un nombre de dominio, como la extracción de datos, por medio de la cual se intenta transferir partes significativas de una base de datos, el *spamming* o publicidad no solicitada.

Pero la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de ICANN no delimita los fines para los que los datos puedan ser compilados y puestos a disposición. Por el contrario, requiere que se notifiquen los fines que define un registrador y que el solicitante de un nombre de dominio dé su consentimiento a dichos fines. La OMPI apoya este enfoque, ya que destaca la notificación adecuada y el consentimiento como salvaguarda de la vida privada.

En relación con ello, se detallan a continuación algunas políticas de publicidad de entes registradores de otros países.

En el *Nic.ar (Argentina)*, para acceder como Usuario a NIC Argentina, es necesario registrarse, completando el formulario correspondiente desde el sitio oficial de NIC Argentina, <https://nic.ar>⁹¹.

A continuación, deberá seleccionarse el tipo de persona a dar de alta:

- Persona Física / Monotributista
- Persona Jurídica (empresa / organización)

Dependiendo del caso, se deberá indicar si se refiere o no el DNI; y si la empresa u organización está o no registrada ante AFIP. Es importante que los datos ingresados sean verdaderos, ya que el sistema validará la información.

⁹¹ Reglamento para la Administración de Dominios de Internet en Argentina (2011).

Al final del formulario, automáticamente, aparecerá activada la opción “Publicar mis datos”. En caso de no querer que los datos personales sean visibles —cuando otros usuarios consulten los dominios registrados por el titular— deberá desactivarse esta opción.

Al hacer clic en “Registrarme”, el sistema enviará un correo electrónico para que el usuario confirme que la casilla está activa. Al recibir ese correo, deberá hacer clic en el vínculo facilitado para confirmar que se trata de una cuenta de correo vigente.

Una vez realizado esto, NIC Argentina (Nic.ar) procederá a validar los datos, según corresponda a la condición de persona, empresa u organización. Finalizado el proceso, se notificará al usuario por correo electrónico. A partir de ese momento, este podrá acceder a todas las funcionalidades del sistema.

Cabe resaltar que para validar a una persona, natural o jurídica, es decir, acreditar que los datos que se ingresaron en el sistema son correctos y reales, se requiere de una nota que debe ser presentada ante NIC Argentina (Nic.ar), junto con la documentación solicitada y según el tipo de usuario. Podrán encontrarse los modelos de notas y los requisitos para cada caso ingresando a <https://nic.ar/documentacion.xhtml>.

Una vez que el proceso finalice y los datos registrales estén validados, no podrá modificarse ninguna información relacionada con el Nombre, Apellido, Razón Social, DNI, CUIT, fecha de nacimiento, etc., desde el sistema. Sólo podrán solicitarse estas modificaciones presentando la nota correspondiente.

En cuanto a los datos de contacto que se publican, si el titular del nombre de dominio cliqueó la opción “Publicar mis datos”, se podrá acceder en tiempo real al nombre completo de la persona natural o jurídica; al número del documento de identificación; a la fecha de alta y de vencimiento del nombre de dominio; y, asimismo, tanto al nombre de los servidores, como al domicilio, al código postal y al teléfono. Si dicha opción fue desactivada, no se podrá acceder a su domicilio, a su código postal ni a su teléfono.

Lo que no pública el Nic.ar se muestra a continuación:

- El correo electrónico del solicitante.
- Una mención de que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje, como opción de controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio.
- Una mención de que los datos de contacto se compilan y se ponen a disposición con fines limitados.

Nic.ar no publica los correos electrónicos de los contactos para prevenir la utilización predatoria de datos con fines diferentes a los declarados en el acuerdo de registro de nombres de dominio; por ejemplo, la extracción de una base de datos información de contacto de titulares de nombre de dominio para ser utilizada con fines publicitarios o de promoción de ventas. Y ello porque el principal problema es el *spamming* o envío de correos no solicitados. Tampoco toma medida alguna similar respecto de los datos

correspondientes al domicilio postal, al número telefónico y al número de fax de los contactos.

A pesar de ello, el contrato de registro de nombres de dominio, en el Nic.ar, hace explícitos los fines de compilación y puesta a disposición de datos de contacto. A su vez, el solicitante, en el contrato señalado, otorga su consentimiento a la compilación y puesta a disposición de los datos para facilitar el contacto con el titular del nombre de dominio, si existe una denuncia de infracción de un derecho de propiedad intelectual.

Adicionalmente, a través de la página web, se puede enviar un mensaje al titular del nombre de dominio (sin tener conocimiento de su correo electrónico); se puede dar aviso al ente registrador, en tiempo real, de que se trata de un caso de disputa o de datos falsos; y, por último, se puede solicitar se avise a una tercera persona cuando el nombre de dominio se encuentre disponible.

Como podemos ver, la validación de la información presentada por el solicitante del dominio, a través de documentación adicional, permite una base de datos exacta y fiable. Asimismo, la solución diseñada por la Nic.ar posibilita tener acceso, en tiempo real, a la información básica del dominio, protegiendo los datos de contacto de su titular sin desproteger los derechos de terceros. Así, en una disputa de buena fe, existe la posibilidad de comunicarse con el titular del nombre y en los casos de mala fe o de datos falsos se puede dar aviso al registrador, de tal manera que puedan ser atendidos a la brevedad.

Sin embargo, la Nic.ar debería hacer una mención de que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio; y, asimismo, otra mención a que los datos de contacto se compilan y se ponen a disposición con fines limitados.

Por su parte, en *el Nic.cl (Chile)*, mediante el enlace “consulta de dominios”, se puede acceder en tiempo real a la siguiente información⁹²:

- Nombre de la organización.
- Nombre de los servidores.
- Fecha del registro y fecha de vencimiento del nombre de dominio.

Si es que se desea obtener más información, el consultante puede solicitarla a través de un formulario de solicitud de contactos. En este se señala seguidamente que:

- La información que usted está solicitando se provee exclusivamente para fines relacionados con la tramitación de inscripciones de nombres de dominios y la operación del DNS.

⁹² Cf. <http://nic.gob.cl/reglinscr.html>.

- Queda absolutamente prohibido su uso para otros fines, especialmente el envío de email no solicitado ("spamming").
- La base de datos generada a partir del sistema de inscripción de dominios es de propiedad de NIC Chile y está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual y todos los tratados internacionales sobre la materia.
- Para poder continuar con el proceso de su requerimiento, indique a continuación si usted acepta estas condiciones.

El formulario solo exige expresar la aceptación a la advertencia sin tener que proporcionar dato alguno. Luego de ello, en tiempo real, se accede a la información adicional, la misma que consiste en:

- Nombre de la organización.
- Nombre y organización del Contacto Administrativo.
- Nombre y organización del Contacto Técnico.
- Nombre de los servidores (DNS).
- IP de los servidores (ubicación de la máquina que alimenta (con información) la página web posee correspondencia con el nombre de dominio).
- Descripción de la organización.
- Tipo de organización.
- Otra información (si es que se posee derechos marcarios, por ejemplo).

Por último, si en su caso se requiriera información adicional, se la solicitaría brindando una dirección de correo electrónico, a la misma que llegará automáticamente (sin tener que esperar mucho tiempo) un correo electrónico indicando:

- Nombre del contacto.
- Dirección postal del contacto.
- Número telefónico del contacto.
- Dirección de correo electrónico del contacto.

El caso descrito en párrafos anteriores permite que el consultante tome conocimiento de los fines limitados que tiene la compilación y puesta a disposición de la información sobre las prohibiciones de su uso; asimismo, sobre la protección de que goza la base de datos de Nic.cl, generada a partir del sistema de inscripción de dominios.

Por otro lado, al igual que el nic.ar, el nic.cl no publica una mención de que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio.

En relación al contrato de registro de nombres de dominio, en el Nic.cl se hacen explícitos los fines⁹³ de la compilación y puesta a disposición de datos de contacto; a su vez, el solicitante, en el contrato señalado, da su consentimiento a la compilación y puesta a disposición de los datos para dichos fines.

De acuerdo con lo revisado, se puede expresar que el nic.cl ha adoptado una política de filtros para el acceso de datos. Esto permite que se pueda acceder en tiempo real a casi todos los datos relacionados con el otorgamiento y administración del nombre de dominio, así como a conocer la dirección electrónica del solicitante y de los datos de contacto (dirección, teléfono y correo electrónico) del titular del dominio.

En esta perspectiva, se protegen, sobre todo, los datos de contacto del titular del nombre de dominio, tomando medidas razonables para prevenir la utilización predatoria de datos —con fines distintos a los declarados en el acuerdo de registro de nombres de dominio— y para evitar la extracción de una base de datos relacionados con información de contacto de titulares de nombre de dominio para su utilización con fines publicitarios o de promoción de ventas.

⁹³ Se trata de fines relacionados con la administración del registro de nombres bajo el Nic.cl y la operación del DNS. Asimismo, acepta que los datos del registro sean informados a requerimiento formal de cualquier autoridad judicial o administrativa facultada legalmente para requerirla. NIC Chile almacenará la información de los nombres de dominio en una base de datos la cual no se entregará, venderá, cederá o transferirá a ninguna persona o institución y a ningún título. No obstante ello, se podrá proporcionar información a terceros para fines de investigación académica o desarrollo, mediante la suscripción del respectivo acuerdo de confidencialidad.

Por último, en el *Nic.us (Estados Unidos)*⁹⁴, país donde se registra la mayor cantidad de conflictos relacionados con nombres de dominio, se publica en tiempo real la siguiente información:

- El Nombre de Dominio.
- El número de identificación del dominio.
- Entidad registradora que tiene a cargo el nombre de dominio.
- El número de identificación de la entidad registradora que tiene a cargo el nombre de dominio, otorgado por la IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*).
- El estatus del nombre de dominio.
- El número de identificación; el nombre completo; la organización a la que pertenece; la dirección completa; la ciudad; el estado; el código postal; el código de país; el número telefónico; el fax; el correo electrónico; y las razones por las cuales se desea tener un nombre de dominio; entre otros, del registrante, del contacto administrativo, del contacto de facturación y del contacto técnico.
- Nombres de los servidores.
- La entidad que registró el dominio y la entidad que por última vez lo actualizó.
- La fecha en la que el dominio se transfirió por última vez.
- La fecha en la que se registró el dominio.
- La fecha de expiración del dominio.
- La fecha en la que el dominio fue actualizado por última vez.

⁹⁴ <http://www.whois.us/whois-gui/> Consultado en marzo 2016.

- La fecha en la que la base de datos del Whois fue actualizada por última vez.

Como podemos constatar, el Nic.us publica toda la información referente al nombre de dominio y a los datos de contacto del titular del mismo. Sin embargo, se deja constancia de que no publica el IP de los servidores.

Por otro lado, no pública mención alguna respecto a que el titular del nombre de dominio haya optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio. Empero, sí hace una mención a que los datos de contacto se compilan y se ponen a disposición con fines limitados, para prevenir la utilización predatoria de aquellos con otros fines que los declarados en el acuerdo de registro de nombres de dominio.

En relación al contrato de registro de nombres de dominio en el Nic.us, este hace explícitos los fines de la compilación y puesta a disposición de datos de contacto; a su vez, el solicitante, en el contrato señalado, da su consentimiento a la compilación y puesta a disposición de los datos para dichos fines.

El *Nic.pe (Perú)*, por su lado, publica la información a través del Whois⁹⁵, de acuerdo a los criterios generales sobre uso de información para el Whois, así como a los criterios sobre protección de datos personales.

⁹⁵ Base de datos de acceso público y gratuito que facilita información sobre un determinado nombre de dominio bajo el ccTLD.Pe.

En base a lo mencionado, la información que publica en tiempo real es la siguiente:

- Nombre de Dominio.
- Estado del dominio.
- Nombre del titular.
- Nombre del contacto administrativo y su correo electrónico.
- Empresa comercializadora.
- Nombres del servidor.

Whois

Ingrese el dominio

9 4 CV

Ingrese el código que se visualiza en la imagen

pardoschicken.com.pe

Estado del dominio: Activo

Nombre del titular: servicios de franquicia pardos s.a.

Contacto administrativo: Juan Yanqui Velasquez <jyanqui@pardosffuu.com>

Empresa comercializadora: NIC .PE

REGISTROS DNS ACTIVOS

ns1.novelix.com.pe

ns2.novelix.com.pe

De acuerdo a lo señalado, el Nic.pe no publica datos de importancia como los que se muestran a continuación:

- Los del registrante, del contacto administrativo, del contacto de facturación y del contacto técnico: el número de identificación; el nombre completo; la organización a la que pertenece; la dirección completa; la ciudad; el estado; el código postal; el código de país; el número telefónico; el fax; y el correo

electrónico. No obstante, en cuanto al *registrante* y el *contacto administrativo*, *sí se publica el nombre y la dirección de correo electrónico del contacto administrativo.*

- La fecha del registro y la de vencimiento del nombre de dominio.
- El IP de los servidores.
- La descripción de la organización.
- El tipo de organización.
- La fecha en la que el dominio fue actualizado por última vez.
- La fecha en la que la base de datos del Whois fue actualizada por última vez.
- Otra información (por ejemplo: si es que se poseen derechos marcarios).

Y ello porque publicar en tiempo real, los datos completos del registrante, del contacto administrativo, del contacto de facturación y del contacto técnico permite establecer una comunicación con los mismos de manera fácil y rápida, ya sea que se trate o no de un conflicto con el nombre de dominio. Sin embargo, en caso de que se produzca un conflicto, la publicación de los referidos datos ahorrará costos de transacción para los titulares de la marca afectada, tal y como se refirió en el primer capítulo.

A su vez, la publicación de la fecha de registro del dominio permite constatar si el titular del nombre de dominio ha utilizado un nombre antes de que se haya registrado o utilizado ese nombre como marca por un tercero. De esa manera, se protegen los intereses tanto del titular del nombre de dominio como de cualquier tercero que considere que se han

infringido sus derechos; asimismo, se tienen algunos elementos de juicio para determinar si el dominio se registró o no de mala fe. A su vez, la publicación de la fecha de vencimiento del nombre de dominio⁹⁶ posibilita que el titular de la marca afectada pueda tener en cuenta la fecha en la que el dominio expira, de tal manera que si no es renovado el nombre de dominio, el titular de la marca pueda acceder al mismo si lo desea.

La publicación de los IP de los servidores, a su turno, da a conocer la ubicación de la máquina que es alimentada (con información) por la página web que corresponde al nombre de dominio, lo mismo que cobra relevancia en los casos en los que no se pueda contactar a su titular.

Asimismo, mediante la publicación de la descripción y del tipo de la organización, se podrá conocer si es que el nombre de dominio se encuentra en el mismo mercado relevante de la marca afectada (a menos que se trate de marcas famosas y notoriamente conocidas).

Es importante también, la publicación de información acerca de si el nombre de dominio se encuentra registrado como marca o no, así como los números del registro marcario, las oficinas en las que se ha registrado el mismo y los años que dura el registro. Ello, toda vez que dicha información posibilitará conocer si el titular del nombre de dominio posee derechos marcarios sobre el mismo e información útil en caso de conflictos.

⁹⁶ La Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN requiere, a este respecto, que se haga pública la fecha de expiración de un registro.

Por último, la publicación de la fecha en la que el dominio fue actualizado por última vez permite saber si es que realmente se usa o no el dominio en conflicto, otorgando algunos elementos de juicio para determinar si el dominio se registró o no de mala fe. Igualmente, la publicación de la fecha en la que la base de datos del Whois fue actualizada por última vez da más seguridad sobre los datos que se encuentran siendo consultados.

Como se puede constatar, el Nic.pe no cumple con la Recomendación Nro. 81 en el sentido de que no se ponen a disposición del público, en tiempo real, todos los datos especificados en la Recomendación Nro. 73, ni tampoco la fecha de registro del nombre de dominio; tampoco, algunos datos útiles para los casos que pueda existir una controversia, como los que se describen en los párrafos precedentes.

El Nic.pe, al igual que el Nic.ar, Nic.us y el Nic.cl, tampoco publica una mención relativa a que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en caso de cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio, no cumpliéndose de este modo con la Recomendación Nro. 81.

Sin embargo, publica la siguiente advertencia acerca de los fines limitados de la compilación y la puesta a disposición de la información (Recomendación 90):

La información de esta página se provee exclusivamente para fines relacionados con la delegación de nombres de dominios, su publicidad y la operación del DNS administrado por el NIC .Pe.

Queda absolutamente prohibido el uso de los datos proporcionados para cualquier otra finalidad distinta a la indicada, incluyendo el envío de correo electrónico comercial no solicitado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 28493 - Ley Peruana Antispam.

La base de datos generada a partir del sistema de delegación de nombres de dominio peruanos está protegida por las leyes nacionales de propiedad intelectual y los tratados internacionales que sobre la materia ha suscrito el Perú. En tal sentido, su autorización es exclusivamente para visualizar y conocer el contenido de la misma, por lo que queda expresamente prohibida su reproducción, comunicación, distribución, transformación y cualquier otro uso distinto al autorizado.

Nótese que esta advertencia, a diferencia de la que publica el nic.cl⁹⁷, señala que la información se provee exclusivamente para fines relacionados con la delegación de nombres de dominios, *su publicidad* y la operación del DNS administrado por el NIC.pe; siendo esta la que pone en conocimiento del consultante, con más precisión, la limitación de los fines a la cual deben sujetarse tanto la compilación como la puesta a disposición de la información. Asimismo, advierte tanto sobre las prohibiciones de uso de la misma, como sobre la protección de que goza la base de datos de Nic.pe, generada a partir del sistema de inscripción de dominios.

En lo que respecta al contrato de servicio de registro de nombre de dominio bajo el ccTLD .pe⁹⁸, en aquel se dispone que:

⁹⁷ El nic.cl publica textualmente lo siguiente: “La información que usted está solicitando se provee exclusivamente para fines relacionados con la tramitación de inscripciones de nombres de dominios y la operación del DNS.”

⁹⁸V.

https://punto.pe/archivos/CONTRATO_DE_SERVICIO_DE_REGISTRO_DE_NOMBRE_DE_DOMINIO_BAJO_EL_ccTLD.pe.pdf.

el titular [...] autoriza al administrador y a sus socios comerciales y/o técnicos, la publicación de los datos proporcionados en su solicitud electrónica de registro de nombres de dominio en el Sistema WHOIS del administrador; con la finalidad de permitir el contacto en caso de surgir cualquier conflicto, y reconoce también que cualquier otro uso que no sea el mencionado, por parte de terceros, es responsabilidad de ellos. Asimismo, autoriza únicamente al administrador a otorgar acceso a la información proporcionada a las autoridades administrativas y/o judiciales y al Centro de Resolución de Controversias que así lo solicite.

Por ello, se puede señalar que el contrato de registro de nombres de dominio hace explícitos los fines de la compilación y puesta a disposición de datos de contacto; y, asimismo, que el solicitante, en el contrato señalado, da su consentimiento a la compilación y puesta a disposición de los datos para dichos fines (Recomendación 90).

Desde otro punto de vista y de acuerdo al análisis realizado, podemos constatar que el Nic.pe publica, en tiempo real y sin ningún filtro, el correo electrónico del contacto administrativo, no tomando en cuenta la Recomendación Nro. 90, en lo que respecta a que se deberá adoptar las medidas razonables para prevenir la utilización predatoria de datos; por ejemplo, extraer de una base de datos información de contacto de titulares de nombre de dominio para ser utilizada con fines publicitarios o de promoción de ventas, hecho que se da con más frecuencia respecto de los correos electrónicos (envío de email no solicitado *spamming*) lo cual es de especial preocupación de la OMPI y la ICANN.

Se puede afirmar entonces que el Nic.pe emplea una política dirigida a resguardar en su mayor parte la información proporcionada por el solicitante/titular del nombre de dominio

al momento del registro. Sin embargo, sí publica correos electrónicos sin filtros adicionales, lo que puede generar problemas de *spamming*; y, además, podría publicar datos que no afecten la vida privada de las personas, ya que sería de utilidad el conocerlos para aquellos casos de conflicto con nombres de dominio (costos de búsqueda de información).

Esta política aumenta los costos de transacción del titular de derechos de propiedad intelectual, así como también los del Nic.pe. Por ello, en la medida que dicho titular quiera contactarse de manera directa y eficaz, con el titular del nombre de dominio, lo tendrá que hacer a través del Nic.pe y/o vía judicial, administrativa o arbitral.

Adicionalmente, si el titular de derechos de propiedad intelectual pudiera acceder a información sobre el registro en tiempo real, debería reportar al Nic.pe si es que encontrara que la información del mismo no es exacta y fiable. Ello permitiría al Nic.pe ahorrar costos en la verificación de datos registrados y solo revisar la información de aquellos registros en los que se reporte conflicto.

En tal sentido, una adecuada política de publicación de datos —aunada a la implementación de procedimientos automatizados al momento del registro de información— permitirá una base de datos del Nic.pe fiable y de utilidad que posibilitará, por una parte, la comunicación eficaz entre el titular de derechos de propiedad intelectual y el titular del nombre de dominio; y, por otra, tanto la reducción de los costos de

transacción, involucrados en un eventual conflicto entre los mismos, como la disminución de los conflictos entre marcas y nombres de dominio.

Por ello, se recomienda que se aplique en el Perú:

- La publicación de datos que no afecten la vida privada de las personas que, a su vez, son de utilidad para casos de conflicto con nombres de dominio, tales como nombre de dominio; estado del dominio; nombre del titular; nombre del contacto administrativo; nombre del contacto técnico; empresa comercializadora; nombres del servidor; fecha del registro y fecha de vencimiento del nombre de dominio; IP de los servidores; descripción de la organización; tipo de organización; y cualquier otra información (por ejemplo: si es que se posee derechos marcarios); la fecha en la que el dominio fue actualizado por última vez; y la fecha en la que la base de datos del Whois fue actualizada por última vez, entre otros.

Esta publicación deberá acompañarse de una advertencia sobre la puesta a disposición de dicha información con fines limitados.

- Asimismo, dado que en el Informe provisional de la OMPI, muchos se pronunciaron en contra de filtrar el acceso de datos de contacto —debido a que los filtros añadirían una carga administrativa sin proporcionar a cambio una mayor protección a la vida privada— se propone implementar un sistema de comunicación entre el titular del derecho marcario afectado, el titular del nombre de dominio y Nic.pe. Así, a través de la página web se podría enviar un mensaje al titular del nombre de dominio (sin tener

conocimiento de su dirección, teléfono y/o correo electrónico); y, a su vez, dar aviso al ente registrador en tiempo real de un caso de disputa o de datos falsos (para que lo pueda atender a la brevedad); igualmente, por último, sería posible solicitar que se avise a una persona cuando el nombre de dominio se encuentre disponible.

Esta solución permitiría proteger los datos privados del titular/contacto-administrativo/contacto-técnico del nombre de dominio, relacionados con su dirección, su teléfono y/o su correo electrónico; también, se evitaría el *spamming* de cualquiera de estos datos. A su vez, en cualquier caso, se podría contactar al titular del nombre de dominio.

- La publicación de una referencia a que el titular del nombre de dominio ha optado voluntariamente por recurrir al arbitraje en relación con cualquier controversia de propiedad intelectual que se derive del registro del nombre de dominio.

Recomendación N° 123

Se recomienda que se establezca un procedimiento de cancelación cuando, tras la notificación por parte de un tercero interesado que contenga los detalles mencionados en el párrafo 12299, y tras

⁹⁹ Se consideró que el procedimiento para cancelar el registro de un nombre de dominio debería existir únicamente en caso de que una tercera parte notifique al órgano de registro que i) el registro del nombre de dominio infringe un derecho de propiedad intelectual; ii) que no puede establecerse el contacto con el titular del nombre de dominio debido a que los datos de contacto son inexactos o poco fiables. La notificación deberá incluir los siguientes elementos: deberá presentarse por escrito e incluirá la firma física o electrónica del tercero demandante; los datos de contacto del tercero, incluidos el nombre, la dirección postal, los números de teléfono y de tele facsímile y la dirección de correo electrónico; una declaración de que el tercero cree, de buena fe, que el registro y la utilización del nombre de dominio infringe su derecho de propiedad intelectual; el nombre de dominio y los datos de contacto utilizados para tratar de establecer contacto con el titular del nombre de dominio; una declaración de que el tercero ha realizado esfuerzos razonables durante un período de tiempo también razonable para contactar al titular del nombre de dominio utilizando los datos de contacto que fueron suministrados por el titular del nombre de dominio en la solicitud (dirección postal, números del teléfono y de tele facsímile y dirección de correo electrónico); y una declaración de que el tercero cree de buena fe que: i) los datos de contacto son inexactos o poco fiables, y ii)

verificación independiente de la inexactitud o falta de fiabilidad de los datos de contacto en cuestión, se solicitará al registrador que cancele el registro del nombre de dominio correspondiente.

Desde otro punto de vista, en el Informe Provisional se señalaba que el objetivo de exigir el suministro de datos de contactos exactos y fiables se vería anulado si no existieran sanciones por el suministro de información inexacta o no fiable que impidiera ponerse en contacto con el titular del nombre de dominio. El tipo de sanción apropiada en dichas circunstancias sería la cancelación del registro.

A fin de proporcionar bases para imponer esta sanción, el contrato de nombre de dominio debería introducir una cláusula acordada que indicase que la información inexacta o no fiable en el contrato de registro constituye un incumplimiento material de contrato, lo cual constituiría una causal de cancelación del registro del nombre de dominio por el registrador.

En este respecto, la Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores de la ICANN aprobó la recomendación, añadiendo que el suministro deliberado de información inexacta o poco fiable, o la negativa deliberada para actualizar con rapidez la información, constituirían un incumplimiento material del contrato de registro y equivaldrían a la cancelación del mismo.

no obtendrá respuesta del titular del nombre de dominio en un período razonable de tiempo. Tras recibir la notificación, el órgano de registro deberá intentar de manera independiente, establecer contacto con el titular del nombre de dominio, utilizando para ello los datos de contacto que fueron suministrados. Si el órgano de registro es incapaz de establecer contacto durante un período de tiempo razonable, el registro del nombre de dominio podría cancelarse automáticamente.

La OMPI, a su vez, recomienda un procedimiento para cancelar registros cuando no pueda establecerse el contacto, el mismo que consiste en adoptar un procedimiento de notificación al registrador quien, tras la verificación adecuada de la incapacidad de realizarla, cancelaría el registro.

Se consideró, igualmente, que el procedimiento para cancelar el registro de un nombre de dominio debería existir únicamente en caso de que una tercera parte notifique al órgano de registro que:

- i) el registro del nombre de dominio infringe un derecho de propiedad intelectual;
- ii) que no puede establecerse el contacto con el titular del nombre de dominio debido a que los datos de contacto son inexactos o poco fiables, en cuyo caso la notificación debería incluir los siguientes elementos¹⁰⁰:

- presentarse por escrito con la firma física o electrónica del tercero demandante;
- incluir los datos de contacto del tercero, con el nombre, la dirección postal, los números de teléfono, de tele facsímil y la dirección de correo electrónico;
- incluir una declaración de que el tercero cree, de buena fe, que el registro y la utilización del nombre de dominio infringe su derecho de propiedad intelectual;

¹⁰⁰ Cf. La Gestión de los Nombres de Dominio y direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual 1999 : 34.

- identificar los datos de contacto del nombre de dominio utilizados para tratar de establecer contacto con el titular del nombre de dominio;
- incluir una declaración de que el tercero ha realizado esfuerzos razonables, durante un periodo de tiempo adecuado, para contactar al titular del nombre de dominio utilizando los datos de contacto que fueran suministrados por su titular.

Tras recibir la notificación, el órgano de registro deberá intentar, de manera independiente, establecer contacto con el titular del nombre de dominio utilizando para ello los datos de contacto que fueron suministrados. Si el órgano de registro es incapaz de establecer contacto durante un periodo de tiempo, el registro del nombre de dominio podría cancelarse automáticamente.

Esta recomendación tiene la finalidad de cancelar o revocar los registros de nombres de dominio solo cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento mencionados en el párrafo anterior.

Tanto la adopción de procedimientos automatizados al momento del contrato de registro de nombre de dominio como el procedimiento señalado en el párrafo anterior, minimizan los costos de verificación de información posteriores al contrato de registro de nombres de dominio. Esto debido a que los procedimientos automatizados validan la información en el preciso momento del registro, permitiendo disminuir los costos de verificación posterior de información. De la misma manera, el procedimiento en comentario minimiza los costos

mencionados ya que permite al registrador realizar un control *ex post* de la información de contacto, sobre la base de reportes de terceros en cuanto a la exactitud y fiabilidad de la información de contacto de determinado registro, evitando la verificación, registro por registro o aleatoria.

Es importante recordar que la preocupación más importante de los titulares de propiedad intelectual es la disponibilidad de datos correctos y fiables para establecer contacto con el titular del nombre de dominio. En tal sentido, la adopción de prácticas que permitan obtener ese tipo de información permitirá no solo disminuir los conflictos entre marcas y nombres de dominio (evitando registros deliberados y de mala fe con la esperanza de poder vender los nombres de dominio a los titulares de las marcas, a sus competidores, o simplemente obtener una ventaja deshonesta sobre la reputación de dichas marcas) sino que, además, haría posible brindar la información necesaria a los titulares de derechos de propiedad intelectual para que ellos mismos tomen las acciones pertinentes, en caso de conflicto, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

En Punto.pe se adoptó, como procedimiento automatizado, el envío de una confirmación por correo electrónico a las cuentas proporcionadas por los solicitantes de nombres de dominio; mas no otros procedimientos automatizados como el de la validación en línea de los datos presentados por los solicitantes de nombres de dominio, tal como se viene haciendo, entre otros, por medio del Nic.ar (Argentina) y del Nic.us (Estados Unidos).

Asimismo, en lo que respecta al procedimiento de cancelación del registro, se deben considerar algunos temas anteriormente revisados:

1. Para el órgano de registro peruano los datos del solicitante del dominio deben ser veraces y no obtenidos por medios fraudulentos; la OMPI, por su parte, recomienda que los referidos datos sean exactos y fiables.

Toda vez que lo que se busca es la identificación precisa, verdadera y completa del individuo, somos de opinión que es más adecuado calificar los datos del solicitante como exactos. Asimismo, la referida información debe ser confiable y servir para los propósitos para los que fue recabada, por cual es más apropiado calificar la misma como fiable.

En este sentido, es importante hacer la modificación pertinente al contrato de registro del Punto.pe. en lo que respecta a la calificación de los datos del solicitante.

2. El contrato de registro no señala *de manera expresa* sanción alguna por suministrar información inexacta o no fiable, ni por la negativa a actualizar la misma. Sin embargo, *en la práctica*, la RCP puede adoptar dicha medida. Este hecho alienta la referida conducta no deseada: registros abusivos.

Por las consideraciones expuestas, es necesario que el Nic.pe establezca un procedimiento, igual o similar, al propuesto en la Recomendación Nro. 123 del Informe, para la cancelación de registros de nombres de dominio. Asimismo, que se proceda a la incorporación de una cláusula explícita en el Contrato de Servicio de Registro de Nombre de Dominio Bajo el ccTLD.pe, en el sentido recomendado por la OMPI: que el contrato se resolverá de pleno derecho en el caso que los datos de registro se hayan obtenido por medios fraudulentos, sean inexactos o no fiables.

2.2 Análisis de otros temas de importancia

2.2.1. Secuestro a la Inversa

La Política Uniforme de Solución de Controversias define de la siguiente manera a la conducta calificada como Secuestro a la Inversa:

Hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio): Utilización de mala fe de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio adoptada el 24 de octubre de 1999 por la Corporación de Asignación de Nombres de Dominio y Números de Internet (ICANN) a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado. (101)

En estos casos, el titular del nombre de dominio asume costos para defender su titularidad, es decir, por los servicios de abogados, traductores y de todos aquellos costos derivados del proceso.

¹⁰¹ Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, 1999 : 2.

Por ese motivo, para desalentar esta conducta, el tercero que se encuentra utilizando de mala fe la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, —para privar de su buen uso al titular del mismo— debería de pagar, de ser el caso, todos los costos y costas en los que se incurre en el proceso.

2.2.2. Publicidad de las Resoluciones del Cibertribunal

Como se señaló en el primer capítulo de esta investigación, la falta de publicidad de las resoluciones del Cibertribunal Peruano genera desinformación e incertidumbre, ya que tanto el titular del nombre de dominio como el de la marca no poseen la información necesaria (resoluciones que establezcan precedentes) que les permita diseñar la mejor estrategia a seguir para proteger sus derechos.

2.2.3. Procedimiento de cancelación del nombre de dominio en los casos de marcas famosas y notoriamente conocidas

En el artículo 233 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se preceptúa que:

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.

En los casos en los que se verifique el supuesto de la Decisión en referencia, el INDECOPI o el Cibertribunal Peruano —a través del Punto.pe/Red Científica Peruana (como autoridades nacionales competentes)— deberá ordenar la cancelación o la

modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico; ello, 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 226¹⁰² de la Decisión 486.

2.2.4. Indemnización para el titular de la marca

Recordemos que los titulares de derechos marcarios afectados deberán asumir algunos costos para resguardar dichos derechos; por ejemplo, averiguar quién registró el nombre de dominio, ya sea persona natural o jurídica; asesorarse jurídicamente para defender sus derechos y establecer su mejor estrategia; comunicarse con el titular del nombre de dominio y/o con la Red Científica Peruana; entablar una conciliación o una demanda judicial, administrativa o arbitral, para que cese la violación del derecho marcario; prever el tiempo, los recursos humanos y administrativos para el seguimiento del proceso judicial, administrativo o arbitral; reforzar la marca en el mercado en el caso de que se haya visto diluida; y corregir en el mercado la información errónea respecto de la marca.

¹⁰² Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

Adicionalmente, tal y como hemos podido revisar a lo largo de la presente investigación, la Política Uniforme de Solución de Controversias no prevé indemnización alguna para aquellos titulares de la marca que han visto afectados sus derechos.

Al respecto, se considera que lo previsto por la Política Uniforme de Solución de Controversias es correcto, ya que es un procedimiento rápido, sencillo y efectivo al que si se le agrega un examen sobre el daño ocasionado se le restaría agilidad.

En este sentido, para para posibilitar el efecto sancionatorio mencionado, el Perú cuenta con el INDECOPI, el cual posee la competencia necesaria para poder evaluar el daño ocasionado y emitir la sanción correspondiente respecto del titular del nombre de dominio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El mercado peruano de nombres de dominio es aún incipiente, si se le compara con el tamaño de los de Argentina y Chile. Sin embargo, muestra una dinámica de crecimiento importante, por lo que se hace necesario vigilarlo proactivamente en razón de su desempeño eficiente y del aprendizaje de otras experiencias.
2. El número de conflictos sobre marcas y nombres de dominio es aún limitado. No obstante, la naturaleza de la mayoría de ellos muestra un comportamiento de "registro abusivo de nombres de dominio". De ello, es posible inferir que la institucionalidad existente —entendida como reglas y normas de conducta, formales e informales— es

insuficiente para desalentar ese tipo de comportamiento y su revisión tiene sentido a la luz de la jurisprudencia en el marco de la Política Uniforme de Solución de Controversias.

3. En los casos de conflicto de marcas con nombres de dominio, los costos de transacción en el Perú son elevados, ya que a la parte potencialmente afectada le es difícil acceder a información completa, exacta y fiable de manera rápida.

Como se ha podido mostrar, las reglas vigentes no facilitan un acuerdo de partes en el mercado; los costos de acceso al Tribunal son altos; y la falta de publicidad de la jurisprudencia dificulta el diseño de la mejor estrategia a seguir para la protección de derechos. Todo ello implica que, en diversos casos, el daño se confirme y el comportamiento abusivo se valide.

4. La aplicación de las Recomendaciones de la OMPI contribuiría a una mejora en el diseño institucional y al abatimiento de los costos de transacción anotados, por lo cual se plantea lo siguiente:

- a. Respecto de la Recomendación 73, el diseño inadecuado del formulario de registro permite que la base de datos del órgano registrador sea incompleta, lo que eleva los costos en un eventual conflicto.

Por ello, se recomienda requerir al solicitante de un nombre de dominio, a través de opciones predeterminadas, varios de sus datos, como los de registro, contacto y

plena identificación del solicitante, entre otros que permitan contar con una base de datos completa y útil.

- b. Respecto a las Recomendaciones 66, 109, 116, 119 y 123, la no modificación de cláusulas del contrato de registro así como la no adopción de procedimientos automatizados para verificar la información obtenida del solicitante del dominio, elevan los costos de transacción en caso de conflicto, toda vez que se obstaculiza que la información en manos del registrador sea completa, exacta y fiable.

Como consecuencia de ello, se recomienda que se modifique el contrato de registro en las cláusulas referentes a la calificación de los datos a ser obtenidos del solicitante; a la resolución del contrato de pleno derecho, con su correspondiente procedimiento de cancelación del nombre de dominio en los casos que se haya brindado información inexacta, no fiable u obtenida mediante medios fraudulentos; y también a la función verificadora del órgano de registro. Asimismo, se recomienda la adopción de procedimientos automatizados que permitan verificar que la información obtenida del solicitante del dominio es la esperada.

- c. En referencia a las Recomendaciones 81 y 90, la defensa que ejerce el titular de la marca para protegerla se ve obstaculizada por la falta de una política adecuada de publicación de datos del nombre de dominio, elevando los costos de transacción en caso de suscitarse un conflicto.

Por lo tanto, se recomienda la publicación de datos de registro y de contacto previniendo el mal uso de la información por parte de terceros; así como también

la publicación de la voluntad del titular del nombre de dominio para someterse a arbitraje en los casos de un eventual conflicto.

- 5) La no publicidad de las resoluciones del Cibertribunal Peruano genera mayores costos, lo que se traduce en desinformación e incertidumbre para ambos titulares, pues no son públicamente predecibles los criterios utilizados y el comportamiento del Tribunal.

Es por ello que se recomienda, asimismo, que se hagan públicas, de tal manera que los agentes involucrados en el conflicto, tanto el titular del nombre de dominio como el de la marca, cuenten con la información necesaria (resoluciones que establezcan precedentes) que les permita diseñar la mejor estrategia a seguir para proteger sus derechos.

- 6) La adopción de las Recomendaciones en el Perú permitirá establecer un marco normativo e institucional para el adecuado desarrollo de los mercados referidos a marcas y nombres de dominio, de modo tal que se desalienten conductas abusivas; se reduzcan los costos de transacción involucrados de darse el caso de un conflicto; exista seguridad jurídica; y disminuyan las probabilidades de que exista una asignación de recursos ineficiente.

BIBLIOGRAFÍA

ALVAREZ SOBERANIS, J.

1978 *Las marcas en los países en desarrollo*, OMPI – Ginebra.

BULLARD GONZALES, ALFREDO

2000 El Indecopi ¿Por qué no es un organismo regulador?

Traducción del artículo “Indecopi: Why isn’t a regulatory body?” En: Beatriz Bozo, Editora, *The role of the State in competition and intellectual property policy in Latin America: Towards an Academic Audit of Indecopi*. Lima: Prom Perú, pp. 135-141.

CARBAJO CASCÓN, FERNANDO

1999 *Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet*. Editorial Aranzadi S.A. Navarra.

CIBERTRIBUNAL PERUANO.

- 2015 Estadísticas de casos conocidos por el Cibertribunal. Correo Electrónico Personal, octubre 2015.

FERNÁNDEZ NOVOA, CARLOS

- 1984 Fundamentos del Derecho de Marcas. Editorial Montecorvo S.A.

FLORES, JUAN

- 2014 Gestión y Administración Web, Lima.

MERCURALLE

- 2001 El desafío de las marcas en Internet.
En: Revista Derechos Intelectuales, volumen 9, 2001, p.76

MOLINA, ARTURO

- 2008 Curso de Especialización “Producto, precio, distribución y comunicación”.
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú

REVISTAS

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑOS INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRAFICAS

- 2014 Trigésima primera sesión realizada en Ginebra del 17 al 21 de marzo del 2014

PATIÑO, JORGE ALEJANDRO Y RODRIGO SAUCEDO

- 2010 Nombres de Dominio y la Resolución de conflictos.
En: Diálogos transdisciplinarios en la sociedad de la Información. La Paz

POLÍTICA DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO DELEGADOS BAJO EL ccTLD.PE

- 2001 En: Folleto Política de Resolución de Disputa, volumen 26

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

- 1995 Proceso 04-IP-94. Interpretación prejudicial.
En: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 189, de 18 de setiembre de 1995. Caso: “EDEN FOR MAN”.
- 2013 Proceso 68-IP-2013. Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 134, literal f); 135, literales b), c); y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada en la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2009-00152. Actor: Sociedad Bavaria S.A. Marca tridimensional: Forma de Botella.

FUENTES WEB

AROSEMENA, FLAVIO Y GÓMEZ DE LA TORRE, RAFAEL

- 2015 Sistema de Nombres de Dominio y la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP): La Mala Fe Bajo el Régimen Jurisprudencial De La OMPI. www.aexpi.ucsg.com

CÓDIGO CIVIL PERUANO

- 2007 Sistema Peruano de Información Jurídica - Ministerio de Justicia
http://spij.minjus.gob.pe/Leg_Basica/spij_leg_basica.asp

DE MIGUEL ASECNCIO, PEDRO ALBERTO

- 2010 La mala fe en los registros abusivos de nombres de dominio,
<http://pedrodemiguelasencio.blogspot.com/2010/06/la-mala-fe-en-los-registros-abusivos-de.html>

EUMED

- 2015 Teorema de Coase. Consulta: mayo 2015. (<http://www.eumed.net/>)
- 2015 Estructuras de Gobierno. Consulta: mayo 2015. (<http://www.eumed.net/>)

GUÍA DE LA OMPI SOBRE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

- 2016 Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio. Consultado en 2016. (<http://arbitr.wipo.int>).

INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS - ICANN

- 2004 List of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. (Consulta: febrero 2016). (<http://archive.icann.org/en/udrp/proceedings-list.htm>).
- 2016 Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio. Consulta: marzo 2016. <https://www.icann.org/resources/pages/policy—2012—02—25—es>

LA GESTIÓN DE LOS NOMBRES Y DIRECCIONES DE INTERNET: CUESTIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- 1999 Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet. <http://wipo2.wipo.int> - 30 de abril de 1999

MASSERINI, MARCOS

- 2012 Los beneficios de distinguir las marcas y los Nombres de dominio (PARTE II). En: Asesoramiento Legal en Tecnología - Carranza Torres & Asociados - 24 de julio del 2012. <http://www.carranzatorres.com.ar/>

NOTARIA RODRÍGUEZ VELARDE

- 2013 La Contratación Electrónica. Consulta: Setiembre 2015. (<http://pragma—sac.com/notariarv/?p=477>)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

- 1998 La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Consulta: marzo 2016. (<http://www.wipo.int/portal/es/>).
- 2006 La P.I y las empresas: La coexistencia de marcas. En: Revista de la OMPI, Numero 6/2006. http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/06/artivle_0007.html
- 2015 Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio (Publicación de la OMPI Nro. 892(S)) (<http://arbiter.wipo.int>)
- 2015 Total Number of Cases per Month for Year 2015. Consulta: febrero 2016. (http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases_yr.jsp?year=2015)

- 2016 Número de conflictos filtrados por demandante y por país. Consulta: febrero 2016.
(http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries_yr.jsp?party=C&country_id=137)
- 2016 Número de conflictos filtrados por demandado y por país. Consulta: febrero 2016.
(http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/countries_yr.jsp?party=R&country_id=137)

POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

- 1999 Política y documentos aprobados en agosto y octubre de 1999.
www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm

PUNTO.PE

- 2016 Estadísticas de dominios activos. Consulta: febrero 2016.
(<https://punto.pe/>).

WIKIPEDIA

2015. El Nombre de Dominio. Consulta: febrero 2015.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System)
- 2015 La Internet. Consulta: febrero 2015. (<https://es.wikipedia.org/wiki/Internet>)
- 2015 Dominio de Internet. Consulta: marzo 2015.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet)