



Togas.biz

Artículo: Han muerto los "Nombres de Dominio"? ¡Viva las "Marcas"!

Fuente: Baker & McKenzie Abogados

Lecturas: 536

Publicado en Togas.biz: 27.03.2003

Publicado en Togas27 - La Vanguardia : 27.03.2003 ([leer todos los articulo de Togas27](#))



¿Qué pasa con las disputas en Internet por los nombres de dominio? ¿Por qué una empresa que opera en Internet necesita tener un nombre de dominio? A fin de evitar la complicación de recordar los largos números de las direcciones IP (carácter numérico del Internet Protocol), se ideó un sistema de relación entre la asignación de la dirección IP con la de un nombre fácil de recordar para el usuario que, además, fuera representativa del nombre real o de identificación de las actividades e iniciativas que la empresa tiene en el mundo off-line.

Por tanto, el nombre de dominio tiene, en principio, una función de identificación técnica de la dirección IP, si bien caracterizada por la movilidad, dado que permite que la dirección IP relacionada con el nombre de dominio sea cambiada, incluso por motivos técnicos, tal y como pasaba antaño cuando la compañía telefónica cambiaba un número de teléfono sin dar la posibilidad de poder mantenerlo. En este sentido, parece que el nombre de dominio se configura como un sistema de identificación más estable. Pero, ¿esperamos realmente encontrar únicamente a una empresa determinada detrás de un nombre de dominio específico? ¿Y detrás de una palabra clave o keyword en un buscador?

En muchas ocasiones, los signos distintivos de una empresa no se corresponden necesariamente con el de sus nombres de dominio. En otras ocasiones confluyen en Internet varias empresas sobre un mismo derecho de marca, operando la regla del first come, first served

respecto al nombre de dominio. ¿Cuál es, pues, en la práctica, el alcance distintivo de los nombres de dominio?

Primero llegaron los nombres de dominio de segundo nivel internacionales o genéricos (gTLD's), es decir, los que están bajo el ".com", ".org", ".net", etc., en función de la actividad que hay detrás de ellos. Luego se extendieron los nombre de dominio de segundo nivel de países o territoriales (ccTLD's), por ejemplo los que están bajo el ".es", ".fr", ".it", ".uk", etc., los cuales obedecen simplemente a criterios geográficos.

M.Martínez Ribas y Jesús M. de Alfonso

Pero, dada la gran demanda de las empresas a la asignación de nombres de dominio, más recientemente se amplió el espectro de nombres de dominio de segundo nivel genéricos como el ".biz", ".museum", ".coop" o ".name", abriéndose a nuevas propuestas como el ".store", ".firm", ".web", ".arts", ".nom", etc. Por otro lado, dentro de los nombres de dominio de segundo nivel geográficos, encontramos también nombres de dominio de tercer nivel como, por ejemplo, los que están bajo el ".co.uk", ".plc.uk", ".ltd.uk" o ".net.uk" extendiéndose esta tendencia a las normativas de otros países como se ha propuesto en España (bajo el ".com.es", ".org.es"), entre otros.

¿Debemos, pues, solicitar la asignación de todos los posibles nombres de dominio que identifiquen a nuestra empresa? Quizás la respuesta la podemos dar con otra pregunta: ¿realmente, esperamos encontrar en Internet siempre a una misma empresa bajo una misma palabra clave de búsqueda?

La política de muchas grandes empresas multinacionales ha sido la de registrar todos los nombres de dominio posibles, redireccionándolos a un mismo Sitio Web. Sin embargo, el registro de todos los posibles niveles relacionados con un nombre de dominio, ya sea por ser idéntico o similar, puede ser demasiado costoso y, a veces, hasta incluso innecesario si los riesgos de la ciberpiratería pueden ser eliminados. Pues, la tendencia actual mundial es que el derecho sobre un nombre de dominio se gana fundamentalmente por ostentar un derecho de marca.

De todos modos, no debemos olvidar sopesar en la balanza que, en la práctica, los ciberpiratas siguen aprovechado la lentitud de aquellas empresas que no han solicitado, bajo los nuevos niveles o posibilidades de registro, aquellos nombres de dominio más cercanos al de sus signos distintivos, registrándolos ellos antes, para luego ofrecérselos a la venta a las empresas a cambio de cantidades de dinero que, en la mayoría de los casos, resultan excesivas (las cantidades suelen ser muy superiores a las de los costes de registro, si bien la tendencia es acercarlos a los costes que supone llegar hasta el final de la contienda) y, en muchos casos, extorsionando a las empresas mediante técnicas desleales como sería el hecho de redireccionar dichos nombres de dominio a contenidos denigratorios o

pornográficos que, en definitiva, van encaminados a dar una mala imagen de la empresa y sus marcas.

Para combatir la ciberpiratería de los nombres de dominio, la tendencia generalizada a nivel mundial ha sido la de establecer normativas y sistemas procedimentales arbitrarios y/o judiciales muy proteccionistas de las marcas. Además, en el caso de los nombres de dominio geográficos, hay normativas nacionales que han llegado incluso a exigir que el solicitante al nombre de dominio, además de tener una marca nacional previamente registrada en el país correspondiente, deba tener incluso otro vínculo geográfico con dicho país, como sería la residencia o domicilio social.

Sin embargo, el freno que una normativa demasiado proteccionista supone a la asignación de los nombres de dominio a un ciberpirata, en muchos casos también los es para quién debiera tener derecho al mismo. Así ocurre, por ejemplo, en aquellos casos en los que una multinacional no tiene una empresa domiciliada en el país en cuestión, o cuando no tiene una marca nacional registrada en dicho territorio. Ello ha provocado que muchas empresas no hayan tenido más remedio que optar por sólo registrar los nombres de dominio genéricos, los cuales se conceden directamente sin la exigencia de una exhibición previa del derecho sobre una marca, sin perjuicio de que posteriormente dicha empresa tenga que acreditar tener un derecho de marca en el correspondiente procedimiento arbitral ante la OMPI, cuando un tercero reclame para sí el nombre de dominio con otro derecho de marca y las marcas sean idénticas o, si siendo similares, puede implicar un riesgo de confusión del público.

Para evitar la fuga de las empresas hacia los nombres genéricos, los cuales son de más fácil concesión, muchas de las normativas tradicionalmente más estrictas para la concesión de los nombres de dominio geográficos están optando por ser más laxas. Así está pasando con las modificaciones que se han producido recientemente en las normativas de Suecia, Grecia, Finlandia y los Países Bajos. ¿Supondrá esto que una misma palabra clave de búsqueda en Internet esté relacionada con diferentes empresas que nada tienen que ver entre ellas? Parece que la solución al tema nos devuelve a la protección que nos asegura el hecho de ostentar un derecho de marca.

¿Pero, y qué pasa en España? El gobierno español ha anunciado que modificará las restricciones existentes en la normativa española relativa a los nombres de dominio bajo el ".es", a fin de facilitar y potenciar la asignación de los mismos. De todos modos no podemos olvidar que, en el último Borrador del Plan Nacional de Nombres de Dominio, las marcas siguen teniendo un papel importante y que, en muchos cuerpos legislativos españoles, se tiende a reforzar las relaciones entre los nombres de dominio y otros signos distintivos del mundo real desde instancias no judiciales, tales como el Registro Mercantil Central, las Cámaras Legislativas y la Oficina de Patentes y Marcas.

¿Habrá perdido, pues, el nombre de dominio su función principal de elemento de identificación en Internet de las empresas, para dejar paso a la fortaleza histórica que nos confiere un derecho de marca?

Lo que sí podemos afirmar es que las marcas dan una protección reforzada a las empresas, en la medida en que pueden impedir que terceros las utilicen tanto como nombre de dominio como en redes de telecomunicaciones. Así lo dice contundentemente la reciente normativa española relativa a las marcas.

Por otro lado, no hay que olvidar lo determinante que puede ser para el consumidor el selling power que tienen las marcas. Al fin y al cabo, parece que, con el actual panorama, el consumidor no tendrá tanto en cuenta si estamos ante un ".com", ".es" o un ".co.uk", pues, lo que realmente le importará, es que haya ido a parar al Sitio Web de la marca en cuestión. En realidad, el consumidor espera que sea el buen diseño del Sitio Web el que le lleve a las direcciones IP regionales de la marca en cuestión, y que sean los links resultantes de un buen buscador el que le lleven a la Página Web o directorio concreto del Sitio Web de la marca que esté buscando. Además, dentro del revuelo mundial que supone la desterritorialidad de Internet, las marcas tienen un ámbito de aplicación mucho más claro que el de los nombres de dominio y una vis atractiva que puede llegar a ser definitiva y claudicante en una posible disputa. ¿Habrán muerto, pues, los nombres de dominio?

Jesús M. de Alfonso
Socio Internacional de Baker & McKenzie
Jesus.de.Alfonso@Bakernet.com

Manuel Martínez Ribas
Abogado de Baker & McKenzie
Manuel.Martinez.Ribas@Bakernet.com

Baker & McKenzie Abogados

Barcelona
Avda. Diagonal, 652 Edif. D, 8ª planta
08034 -
Barcelona

Tel. 93 206 08 20
Fax. 93 205 49 59

Email: [info \[dot\] barcelona \[at\] bakernet \[dot\] com](mailto:info[dot]barcelona[at]bakernet[dot]com)
Web: www.bakernet.com

 **IMPRIMIR ARTÍCULO**