

Propiedad Intelectual

DOMINIOS Y MARCAS

Introducción

- En la infancia de Internet, los nombres de dominio eran asignados para hacer mas fácil la navegación de un recurso al otro.
- Con la globalización y comercialización los dominios empezaron a utilizarse como identificadores para los negocios y las empresas
- Se ha abierto la puerta a conflictos con otros identificadores tradicionales como lo son las marcas. Dos factores han intensificado esto:
 - Los nombres de dominio son globales y deben de ser únicos.
 - Es una practica común de utilizar los dominios de forma intuitiva.

Demandas ante una Corte

- El dueño de una marca demanda al registrante de un dominio que este deje de utilizarlo o se lo ceda al titular de la marca.
- Este tipo de litigio ha sido resuelto por las cortes norteamericanas desde 1994.
- Antes de Noviembre de 1999 las cortes se basaban en tres teorías de las leyes de Marcas en EUA:
 - Abuso de una marca que requiere del uso de un dominio en grado de confusión con una marca registrada. (Lanham Act S.32(1) - 15 USC S.1114(1)).
 - La argumentación de los titulares de las marcas, que un dominio diluye el valor de sus marcas (Lanham Act S.43(c) - 15 USC S. 1125(c)).
 - Competencia desleal.
- En Noviembre de 1999 el congreso añadió una causa más: Anti-cybersquatting Consumer Protection Act. (15 USC S.1125(d))

CYBERSQUATTING

La acción de usurpar nombres de dominio en Internet, conocida en inglés como "cybersquatting", fue descubierta por algunos "pioneros" que registraban nombres y marcas famosas, para luego venderlos o alquilarlos al mejor postor.

UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy)

Mediante un contrato ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) con el departamento de comercio de EUA asumió el control de los DNS y en Enero del 2000 publicó sus UDRP.

Actualmente aplican a los dominios bajo los TLD's(Top Level Domain) .com, .net, y .org.

Estas políticas establecen claramente que cuando una persona registra un dominio que infringe una marca, el derechohabiente de la marca (the complainant) puede iniciar una disputa ante uno de los cuatro árbitros acreditados que son:

- 1) CPR Institute for Dispute Resolution
- 2) EResolution
- 3) National Arbitration Forum
- 4) World Intellectual Property Organization

Siempre y cuando acredite que:

- El dominio sea idéntico o similar en grado de confusión a la marca en la que el derechohabiente (the complainant) tenga derechos
- Que el registrante del dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto a este nombre de dominio
- Que el dominio haya sido registrado y sea utilizado de mala fe

En general el costo y tiempo de un juicio no conviene a ninguna parte. Son respetadas.

Solamente es valido para los dominios bajo los TLD's .com, .net. y .org.

En el caso especial de México para los dominios bajo los ccTLD's (Country Code Top Level Domain) .com.mx, .net.mx, .org.mx y .edu.mx existe un procedimiento de objeción emitido por NIC México.

La disputa se resuelve por el mismo IMPI, que según la políticas de NIC México, es la autoridad competente.

Políticas de NIC México se requiere que una marca registrada sea idéntica, (no similar en grado de confusión, como es el caso de las UDRP's), además que esta marca ya este registrada y que la objeción se respalde con un título de una marca.

zabritas.com.mx

NIC-México en coordinación OMPI ha desarrollado unos documentos que constituyen las políticas de registro de nombres de domino bajo .mx.

ALTERNATIVAS

Como alternativa a los nombres de dominio y sus disputas se encuentran las siguientes:

- a) Compartir Dominios

Ejemplos de dominios compartidos son:

- disc.com
- scrabble.com

- b) Internet Keywords

- A. RealNames
- B. Netscape's Internet Keyword System
- c) Ampliar el numero de Top Level Domains.