

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.

EN INTERNET Y OTRAS REDES DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA

I. EL DESARROLLO PREVISIBLE DEL MERCADO DE LOS DERECHOS DE AUTOR “ON LINE”

Las aplicaciones llamadas “fuera de línea”, tales como CD audio, VHS, CD-ROM, CD interactivos, etc., son actualmente las que acaparan la mayor parte de este nuevo mercado, especialmente en lo relativo a actividades de recreo, de información y educación, de transacciones financieras y de comunicación. Pero la incidencia que tiene en el mercado de las creaciones intelectuales la tecnología digital es cada vez mayor. Piénsese, por ejemplo, que el contenido del vídeo disco digital (DVD), cuya implantación se está produciendo actualmente, puede ser cerca de diez veces superior a un CD, dependiendo de las características específicas de cada producto, y la calidad de imagen y sonido también es superior.

Pero de forma paralela, si bien en un plazo mayor, se prevé una implantación paralela de los productos “on line”, a través de *Internet* u otras redes, fundamentalmente en lo que refiere a las ediciones *on line* (como los libros electrónicos) y a los llamados “*on-demand services*” (o servicios a la carta), los cuales se encuentran todavía en una fase embrionaria de explotación respecto de su potencial real.

Los servicios interactivos “a la carta” se caracterizan por el hecho de que los usuarios pueden permanentemente acceder a una obra u otro trabajo afín almacenado en formato digital, lo que permite que a través de una base de datos se pueda seleccionar, por ejemplo, una pieza de música o la película que se desee. A continuación, la obra seleccionada se transmite en forma de señales digitales al ordenador, a través de *Internet* u otra red de alta velocidad, para su visualización o descarga, dependiendo de la licencia aplicable.

II. INICIATIVA EUROPEA PARA REGULAR LOS DERECHOS DE AUTOR EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

El principal cometido de la normativa comunitaria es incorporar y desarrollar gran parte de las obligaciones internacionales contenidas en el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor (a partir de ahora TODA) y en el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas (a partir de ahora TOIEF), adoptados en la Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra que, auspiciada por la OMPI, tuvo lugar entre el 2 y el 20 de diciembre de 1996, y que los Estados miembro de la Unión Europea han aceptado y aprobado recientemente en Decisión 2000/278/CE (DOCE C de 11 de abril de 2000).

III. EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA MODIFICADA DE DIRECTIVA DE 25 DE MAYO DE 1999

La Propuesta de Directiva, en concreto, consta de 13 artículos, agrupados en cuatro Capítulos.

El Capítulo I lleva por rúbrica «Objetivos y ámbito de aplicación». se fija el ámbito de protección, al disponer que «la presente Directiva se refiere a la protección jurídica de los derechos de autor y derechos afines en el marco del mercado interior, en particular en relación con la sociedad de la información».

El Capítulo II, «Derechos y excepciones».

Capítulo III, sobre «Protección de las medidas tecnológicas e información para la gestión de derechos».

Y el Capítulo IV, en el que se contienen las «Disposiciones comunes». De este cabe destacar 2 aspectos:

El primero es adecuar la Directiva de alquiler y préstamo y la Directiva de armonización del periodo de protección a las nuevas exigencias de los Tratados de la OMPI sobre Derechos de autor y Derechos afines.

El segundo se refiere a la eficacia transitoria, pues la presente Directiva no pretende afectar al contenido de ningún contrato celebrado antes de la fecha de entrada en vigor de la misma.

El derecho de reproducción



El artículo 2

- ▶ de la Propuesta dispone que «los Estados miembros concederán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, temporal o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:
- ▶ a) a los autores, de sus obras.
- ▶ b) a los artista, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones.
- ▶ c) a los productores de fonogramas, de sus fonogramas.
- ▶ d) a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y las copias de sus películas.
- ▶ e) a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite».

artículo 7

- ▶ El artículo 7 de la Directiva se refiere:
- ▶ alquiler y préstamo.
- ▶ Pero esta última disposición, sin embargo, aportaba una definición muy general del alcance del derecho, sin tener en cuenta todavía el nuevo entorno electrónico. De ahí que por razones de seguridad jurídica y de coherencia con el acervo comunitario sobre el derecho de reproducción aplicado a los programas de ordenador y bases de datos, se derogue el artículo 7 de la Directiva de alquiler y préstamo, tal y como dispone el artículo 10-1 de la Propuesta, y se sustituya por el presente artículo.

apartado 1º del artículo 9

- ▶ dentro del proceso de elaboración de los nuevos Tratados OMPI, se entiende que la definición contenida en el apartado 1º del artículo 9 del Convenio de la Unión de Berna (CUB), según el cual «los autores de obras literarias, artísticas o científicas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma», es válida también a efectos de los procedimientos electrónicos y engloba las reproducciones realizadas por procedimientos digitales, por lo que fue incorporada a las disposiciones del TODA, en su artículo 1-4.
- ▶ La definición genérica contenida en el apartado 1 del artículo 9 ha servido también para definir el derecho de reproducción de los artistas, intérpretes y ejecutantes y productores de fonogramas (artículos 7 y 11 TOIEF) (Artículo 7 «Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma»).

Artículo 11

- «Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma»).

. El Derecho de comunicación al público incluido el Derecho a poner a disposición del público obras u otros trabajos protegidos

artículo 8

- ▶ Establece de forma explícita que el derecho de comunicación al público incluye «la puesta a disposición al público de obras, por medios alámbricos e inalámbricos de tal forma que cualquier persona puede acceder a la misma desde el lugar o en el momento en que ella misma elija» .
- ▶ TODA amplía a todas las categorías de obras el tradicional derecho exclusivo de los autores de comunicación al público no interactiva, por medios alámbricos e inalámbricos.

artículo 3

- ▶ La Unión Europea, en el artículo 3 de la Propuesta de Directiva, influido por el artículo 8 TODA y el TOIEF, dispone que:
- ▶ «1. Los Estados miembros concederán a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier acto de comunicación al público de los originales y copias de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición al público de sus obras, de tal forma que cualquiera persona pueda acceder a las mismas desde el lugar y en el momento en que ella misma elija.
- ▶ 2. Los Estados miembros concederán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la puesta a disposición de público, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que elija:
 - ▶ a) a los artistas, intérpretes o ejecutantes, de las fijaciones de sus actuaciones.
 - ▶ b) a los productores de los fonogramas, de sus fonogramas.
 - ▶ c) a los productores de las primeras fijaciones de películas, del original y de las copias de sus películas, y
 - ▶ d) a los organismos de radiodifusión, de las fijaciones de sus emisiones, con independencia de que éstas se transmitan por procedimientos alámbricos o inalámbricos, inclusive por cable o satélite.

artículo 3

- ▶ 3. Ningún acto de comunicación al público de una obra u otros trabajos contemplados en el apartado 2, incluida su puesta a disposición al público, podrá dar lugar al agotamiento de los derechos a que se refiere los apartados 1 y 2.
- ▶ 4. El simple suministro de instalaciones físicas para facilitar o realizar una comunicación, en sí mismo, no representa una comunicación al público en el sentido del presente artículo».
- ▶ Dicho precepto concede a los autores un derecho exclusivo general a autorizar o prohibir toda comunicación al público sobre el original o copias de las obras siempre que éstas se hayan obtenido de modo lícito, dentro del ámbito de la cesión y límites del derecho de autor.
- ▶ Igualmente puede ocurrir que un acto de comunicación al público requiera de una serie de actos de transmisión y reproducción, como, por ejemplo, el almacenamiento temporal de una obra, que estaría incluido en el derecho de reproducción (artículo 2 de la Propuesta). En todo caso, cuando la obra se comunique al público en cualquier momento de la transmisión o al término de la misma, incluso mediante exhibición pública en pantalla, todo acto de comunicación de este tipo deberá ser autorizado por el autor o por el titular legítimo del derecho de comunicación pública.

artículo 3

- La segunda parte del apartado 1 del artículo 3 de la propuesta de Directiva, al igual que en el artículos 8 TODA incluye un “derecho a poner a disposición del público obras u otros trabajos protegidos”, por procedimientos “alámbricos e inalámbricos”, de tal forma que cualquier persona puede acceder a las mismas desde el lugar y el momento en que ella elija.

Privacidad y anonimidad

Existe tensión entre la necesidad de mantener la anonimidad para proteger el derecho de libre expresión y la necesidad de titulares de marcas para poder contactar a los tenedores de dominios en caso de una disputa. El contrato que firman los registros para ser acreditados por ICANN obliga a estos a proveer un servicio denominado WHOIS que proporciona los datos de los registrantes de dominio.

Hubo en su momento una iniciativa en el senado de EUA para permitir a los usuarios de ser excluidos de esta base de datos. Para ver esta iniciativa visite la búsqueda del sitio del senado de EUA e inserte el No. S 854. Esta iniciativa no ha tenido seguimiento desde abril de 1999.

Sin embargo el congreso de los EUA manifestó que proveer datos de contacto no verídicos constituye un acto de mala fe en su legislación de Cybersquatting.

Controversias actuales o Fallas en el sistema de WIPO

Según A. Michael Froomkin, Professor of Law, Member, WIPO Panel of Experts,
Internet Domain Name Process:

El Plan de la OMPI tiene las siguientes fallas:

Balance. El plan favorece a los titulares de marcas registradas

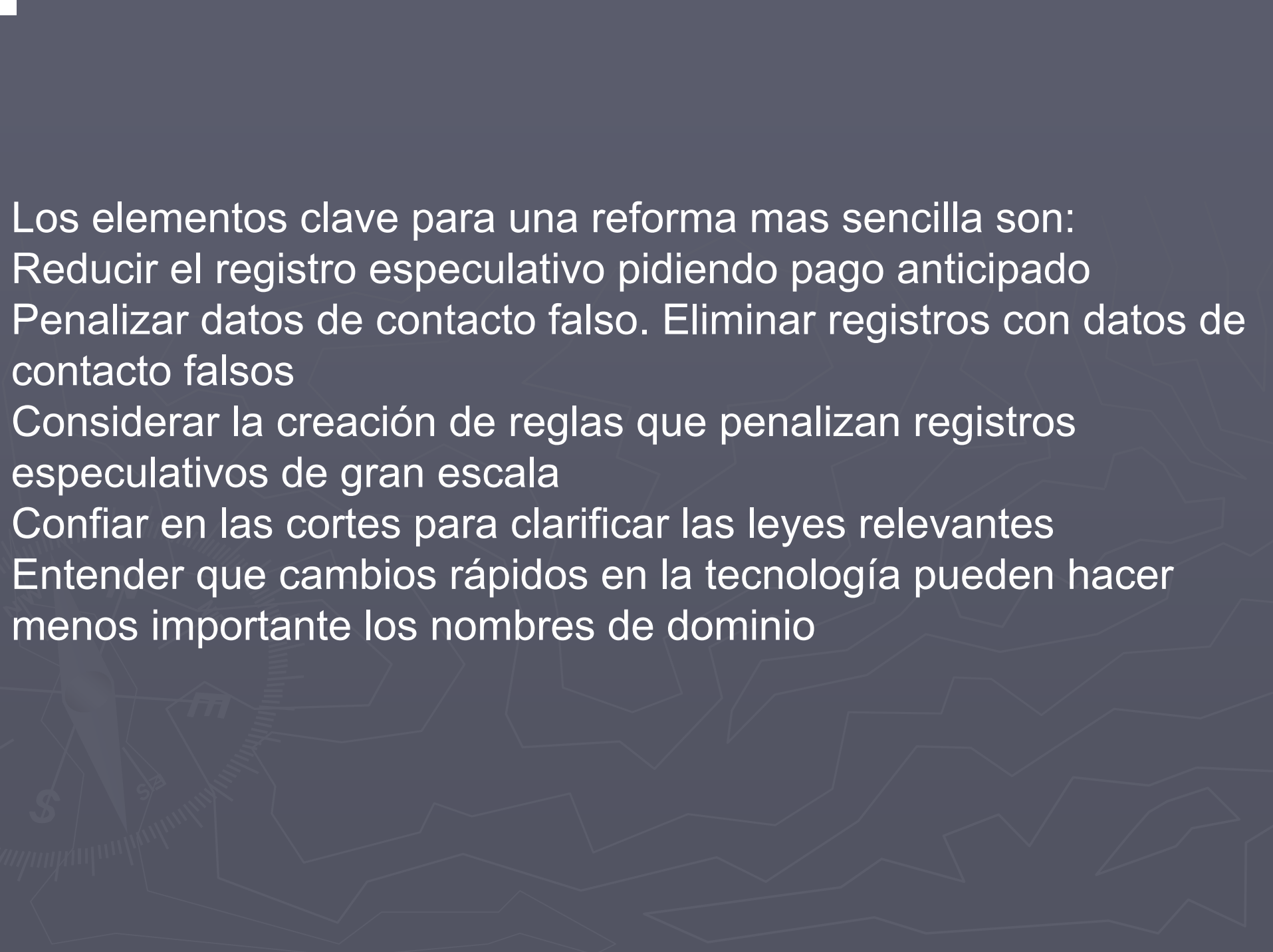
Fomenta la censura. El Plan de la OMPI no protege conceptos fundamentales de libre expresión como la parodia o críticas a las corporaciones;

Cero Privacidad. El Plan de la OMPI no provee ninguna privacidad para el nombre, la dirección y el teléfono de registrantes de dominio individuales;

Intimidación. El plan de la OMPI crea un mecanismo costoso para los que pierden una disputa, obligándolos a pagar todos los gastos legales. De esta manera intimida a personas con registros validos y pocos recursos a ceder estos dominios;

Cambia el juego. El plan de la OMPI a los demandantes siempre les deja el camino abierto a la corte, pero en muchas ocasiones negaría esto a los registrantes originales;

Mezclado de Leyes. En vez de dirigir los árbitros a aplicar la ley aplicable, La OMPI propone nuevos y diferentes procedimientos que en muchas ocasiones dejaran en desventaja al registrante original.



Los elementos clave para una reforma mas sencilla son:

- Reducir el registro especulativo pidiendo pago anticipado
- Penalizar datos de contacto falso. Eliminar registros con datos de contacto falsos
- Considerar la creación de reglas que penalizan registros especulativos de gran escala
- Confiar en las cortes para clarificar las leyes relevantes
- Entender que cambios rápidos en la tecnología pueden hacer menos importante los nombres de dominio

Navegando en la WEB. Links, Frames y Meta Tags

Introducción

En los últimos años ha habido dos cambios importantes en la Internet: (1) su popularidad y su uso han crecido explosivamente, y (2) se ha convertido en un espacio de actividad comercial significativa. Esto ha hecho de la web un espacio con cada día mas litigios legales. Ciertas practicas por los desarrolladores de sitios en la web han sido atacadas por violar los derechos de propiedad intelectual de otros. Esta practicas incluyen el establecer links (ligas), los frames, y los meta tags.

Links

Los links le permiten a un usuario a visitar otra ubicación en Internet. Con solo dar un click sobre una palabra o imagen ligada el usuario puede visitar otra pagina ya sea en cualquier parte del mundo o en el mismo servidor. Esta tecnología es la que hace tan poderosa la Web.

Sin embargo una empresa o persona puede verse afectada por una liga a su pagina. Supongamos:

Fulano establece una pagina principal (homepage) para su sitio web. Aquí coloca unos banners con el objetivo de cobrar servicios de publicidad. El homepage también contiene ligas a paginas subordinadas con información de utilidad para sus usuarios. Llega perengano y a su vez establece su sitio web con ligas directas hacia las paginas subordinadas de Fulano.

El resultado para el visitante del sitio de perengano es que este tiene acceso a la información de fulano sin ver jamas los banners, causando un daño a fulano. Esta Actividad es llamada deep linking.

Frames

Una practica relacionada es el Framing o "enmarcamiento"

Esta practica también puede ser abusada. El uso de frames le permite al creador de una pagina web dividir esta en varias áreas. El programador de esta pagina dicta que se incluirá en cada área.

Para ver un pagina con Frames haga click aquí.

Comúnmente se crean paginas que siempre despliegan una área con el nombre del sitio y otra información que lo identifica. Lo demás es jalado de otro sitio web para desplegarse dentro de un frame ya creado. Las implicaciones legales son complejas. Un usuario puede ser confundido en cuanto al autor del contenido. Mas allá cabe la posibilidad que el sitio que enmarca desvíe de mala fe trafico del sitio que provee el contenido protegido por la ley.

MetaTags

El abuso de los Meta Tags , puede generar resultados menos obvios pero igual de serios. Los sitios Web son programados en un lenguaje denominado HTML.

Este lenguaje contiene etiquetas (tags) que son utilizados para formatear y posicionar el texto, imágenes u otro archivo de multimedia. Los Meta Tags son etiquetas que no tienen ningún efecto visual en la pagina. Existen en el código de la pagina para proporcionar cierta información a los buscadores como Altavista, MSN, Lycos. etc.

Para una explicación mas completa vea aquí

Los problemas empiezan cuando empresas incluyen en sus paginas Meta Tags que contienen marcas o nombres de sus competidores.

Supongamos:

En la pagina de Coca Cola se incluye la palabra PEPSI en sus Meta Tags. Los usuarios de Internet que buscan PEPSI en uno de los buscadores serian dirigidos al sitio de coca cola.

Para ver un ejemplo de un sitio que contiene Marcas o Nombres de otro producto vea <http://macos.about.com>. Cuando visite este sitio, seleccione "Ver Código Fuente" bajo el comando Ver de su navegador o browser.