Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

Nº 211
Año LXX
Enero-Junio 2002
Fundada en 1933
ISSN 0303-9986

REVISTA DE DERECHO

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION[MR]

Facultad de
Ciencias Jurídicas
y Sociales

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

MARCAS COMERCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO

RICARDO SANDOVAL LOPEZ
Profesor de Derecho Comercial
Universidad de Concepción

1. INTRODUCCION

Sin duda la marca es uno de los más antiguos objetos de propiedad industrial, toda vez que desde hace varios milenios los fabricantes y artesanos han puesto en sus productos determinados signos que permiten distinguirlos de otros que se ofrecen en el tráfico mercantil.

En la actualidad el empresario necesita crear una imagen de la empresa que le permita actuar en el mercado con posibilidades de éxito y formar una clientela que pueda mantenerse e incrementarse a través del tiempo. Requiere, en consecuencia, identificar los productos que fabrica o que vende, los servicios que presta y los establecimientos donde dichos productos se elaboran o se comercializan o donde se dispensan los servicios de que se trata, todo ello con el propósito de distinguirlos de los que fabrican, ofrecen o prestan sus competidores en el mercado, evitando de esta suerte que los consumidores o usuarios sean inducidos a error o engaño sobre los productos, servicios o establecimientos. Las marcas en tanto signos distintivos constituyen instrumentos necesarios y eficaces en el manejo de la empresa e implican además un importante mecanismo para la protección de los consumidores.

Estos signos pueden consistir en palabras, frases, números, dibujos, monogramas, timbres, sellos, figuras, emblemas, o la combinación de algunos de ellos, con un cierto carácter de novedad y su función básica comenzó siendo la de distinguir productos y más tarde se extendió a servicios, establecimientos industriales, establecimientos comerciales y frases de propaganda.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

En virtud de la llamada regla de la especialidad, es posible que dos o más marcas comerciales idénticas o semejantes, pertenecientes a distintos empresarios, puedan coexistir pacíficamente en el mercado si distinguen a productos, servicios o establecimientos perfectamente diferenciados o que operan en sectores distintos de la actividad económica mercantil. El fundamento de esta regla reside en que al operar los signos en sectores comerciales diferentes no existe riesgo de que los consumidores se vean inducidos a error o confusión. Por el contrario, cuando se trata de marcas que se refieren a unos mismos productos o servicios, ofrecidos o prestados dentro de un mismo sector comercial, existe el peligro que los consumidores o usuarios se equivoquen, creyendo que los productos o servicios tienen una misma procedencia.

A diferencia de lo que ocurre con las invenciones, las marcas comerciales no tienen que ser el resultado de una creación original del espíritu humano, en otras palabras, el empresario no está obligado a adoptar un signo nuevo u original. Lo que se exige es que la marca tenga fuerza diferenciadora, que sirva para distinguir sus productos, sus servicios o sus establecimientos industriales o mercantiles. Siendo esto así, a la hora de elegir un signo el empresario tiene la opción de crear una marca con el propósito de usarla en el tráfico comercial o utilizar un signo que ya existe, siempre y cuando tenga fuerza diferenciadora.

Desde el punto de vista jurídico, la marca una vez registrada confiere a su titular un derecho exclusivo, relativo a un sector económico determinado, para usarla dentro del mercado respecto de los productos, servicios o establecimientos de que se trata y para impedir que un tercero la use sin su autorización.

El nombre de dominio es un elemento que permite identificar a un computador integrado a Internet, que es la red de redes de las comunicaciones telemáticas. En un comienzo la identificación de los computadores unidos a la red se hacía a través de las direcciones numéricas IP (Internet Protocol). Más tarde, cuando se intensificó el uso de la red y teniendo en cuenta que los números no son fáciles de recordar, se decidió inventar un sistema de identificación en el cual, manteniendo la dirección numérica IP equivalente, se permitió el empleo de palabras o frases que el usuario podría crear para la identificación del aparato conectado a la red y a esto se le dio el nombre de dominio. Internet tuvo que crear una entidad sin fines de lucro destinada a administrar el sistema de registro de nombres de dominio (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), la que más tarde delegó esta función, respecto de lo dominios nacionales, a ciertos organismos e instituciones y, en el caso de Chile, lo hizo en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (Network Information Center Chile, NIC-Chile).

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

Aunque las marcas comerciales y los nombres de dominio son conceptual y jurídicamente diversos, como tendremos ocasión de tratarlo más adelante, entre ellos han surgido una serie de conflictos, que resulta de gran interés analizarlos y dar a conocer las soluciones legislativas y jurisprudenciales que sobre ellos se han propuesto. En secciones separadas nos ocuparemos de estas materias.

SECCION I
LAS MARCAS COMERCIALES

2. LEGISLACION CHILENA SOBRE MARCAS

El primer texto que reguló sistemáticamente las marcas comerciales en Chile fue el Decreto Ley N° 958 de 1931.

El aludido texto legal fue derogado y sustituido por la Ley N° 19.039, de 25 de enero de 1991, que establece normas sobre Privilegios Industriales y Protección de Derechos de Propiedad Industrial, que se encuentra en actual vigencia. El Decreto Supremo Nº 177, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 30 de septiembre de 1991, contiene el reglamento de la mencionada ley, con el cual se complementa la normativa sobre este tema.

Además, se aplica en esta materia el Decreto Supremo N° 897, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 13 de octubre de 1971, publicado en el Diario Oficial de 6 de noviembre de 1971, que ratifica el Arreglo Clasificación Internacional de Marcas Comerciales para Productos y Servicios, celebrado en Niza, Francia. Este decreto supremo entró en vigencia el 1 de enero de 1972, según la norma prevista en su artículo 9°.

También rigen en nuestro país el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), que entró en vigencia el 30 de septiembre de 1991, fecha en que se publicó en el Diario Oficial, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), promulgado por Decreto Supremo N° 16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 5 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial de 17 de mayo de 1995.

3. CONCEPTO DE MARCA

En el contexto del derecho nacional, el antiguo Decreto Ley N° 958 definía la marca como "todo signo especial y característico que sirve para distinguir los

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

productos de una industria, los objetos de un comercio o de una empresa cualquiera. La marca puede consistir en una palabra, locución o frase de fantasía, en una cifra, monograma, timbre, sello, viñeta, franja, emblema, figura, fotografía o dibujo cualquiera, o en su combinación de estos diversos signos con cierto carácter de novedad".

De conformidad con el artículo 19, de la Ley N° 19.039, que disciplina actualmente esta materia: "Bajo la denominación marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios, y establecimientos industriales o comerciales".

En el inciso 2° esta misma disposición agrega: "Podrán inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad".

Para complementar la noción de marca, el aludido precepto dispone: "Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o, que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejándose expresa constancia de que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados.

"Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman.

"Si se asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, la palabra que constituya este nombre deberá ser la que aparezca en forma más destacada y también gozará de protección de marca, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta, de lo cual se dejará constancia en el registro".

Por su parte, el artículo 23 del reglamento de la ley de propiedad industrial contenido en el Decreto Supremo N° 177, de 1991, define la marca comercial como "todo signo visible, novedoso y característico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, tales como nombres, seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de colores, viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos, y las frases de propaganda o publicitarias. Estas últimas sólo tendrán protección en el caso en que vayan unidas o adscritas a una marca ya registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial con el cual se utilice, debiendo necesariamente contener la marca registrada que será objeto de publicidad".

El concepto de marca que define la Ley Nº 19.039, de 1991, es más

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

amplio que el que se describía en la legislación anterior. En efecto, el Decreto Ley N° 958, de 1931, limitaba la marca sólo a los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera; en cambio, la Ley N° 19.039, de 1991, dispone que son susceptibles de ser registrados como marcas comerciales los productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales y frases de propaganda.

Por otra parte, la noción de marca que define la normativa que rige en nuestros días es más perfecta que la contenida en la legislación anterior, en cuanto a que en vez de señalar en qué consiste la marca, destaca sus rasgos esenciales de ser visible, novedosa y característica. El reglamento de la ley de propiedad industrial siguió el criterio de dar ejemplos acerca de aquello en que puede consistir el signo distintivo.

De acuerdo a la legislación chilena, son susceptibles de registrarse como marcas: los productos, los servicios, los establecimientos industriales, los establecimientos comerciales y las frases de propaganda o publicitarias adscritas a una marca registrada.

En el derecho comparado la marca es un objeto de propiedad industrial que ha recibido un tratamiento normativo muy completo, que comprende los aspectos generales relativos al concepto, clases y prohibiciones, el procedimiento de registro, los derechos que confiere la marca registrada y las acciones civiles y penales de protección de la misma.

Según el artículo 1° de la Ley 32/1988, de 11 de noviembre de 1988, Ley de Marcas, la marca se define como "todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona". La definición de la ley española no es "excesivamente afortunada en los términos empleados ni en la sintaxis gramatical, pero es útil para dar relieve a la función económica principal que las marcas satisfacen y en relación con la cual el concepto se ha tradicionalmente construido"[1].

4. CARACTERISTICAS DE LA MARCA

De la definición legal de marca comercial en el derecho objetivo chileno se desprende que ella posee dos rasgos distintivos: la novedad y la fuerza diferenciadora.

[1] Illescas Ortiz, Rafael, "La marca y otros signos distintivos" en Derecho Mercantil. Coordinación Guillermo Jiménez Sánchez. 6ª edición. Ariel Derecho. Barcelona, España. 2001. Tomo I. p. 613.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

La característica de novedad no implica que la marca tenga que ser absolutamente original, es decir que no se requiere que cada empresa tenga que inventar un signo, sino que este signo ha de contar con un aspecto novedoso. La fuerza diferenciadora o la distintividad es la aptitud que el signo debe tener para que identifique y diferencie a los productos, servicios y establecimientos de un empresario respecto de los productos, servicios y establecimientos idénticos pertenecientes a otro empresario, que también participa en el tráfico mercantil.

Las características de la marca se recogen también a propósito de ciertas prohibiciones de registro. En efecto, el artículo 20 de la Ley N° 19.039 señala que no pueden registrarse como marcas:

"f) las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos;

"g) las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad;

"h) aquéllas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase".

La persona que se limita a imitar o a copiar la marca de otro empresario atenta contra las características de novedad y de fuerza diferenciadora, toda vez que su signo no puede estimarse como novedoso porque imita a otro ya existente y carece de distintividad respecto de los productos de que se trata, porque con ella se intenta confundir al consumidor para que crea que ha comprado los productos que se distinguen con la marca imitada, cuando en el hecho ha adquirido los bienes del imitador.

5. FUNCIONES DE LA MARCA

Las funciones de la marca son predominantemente de carácter económico y entre ellas se puede mencionar, en primer término, la función distintiva, que como lo indica su nombre consiste en distinguir unos productos, servicios, establecimientos o frases de propaganda respecto de otros idénticos o similares que se pueden encontrar en el mercado.

En segundo lugar, la marca tiene una función económica atributiva de

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

calidad de los productos que se distinguen con ella. Tiene asimismo una función condensadora o catalizadora del prestigio o goodwill empresarial de la persona que la utiliza para identificar sus productos, servicios o establecimientos y, por último, la marca desempeña una función publicitaria respecto de los productos, servicios o establecimientos que con ella se distinguen.

Desde el punto de vista empresarial la marca constituye una especie de patrimonio estratégico muy importante, llegando a convertirse en un valor agregado con el que cuenta la empresa. Por tal razón en las economías libres o de mercado, ellas son reconocidas y protegidas legalmente como uno de sus elementos esenciales y, asimismo, como un forma de brindar resguardo adecuado a los consumidores[2]. Las marcas crean un incentivo para mantener la buena reputación al ofrecer los productos o servicios, de manera que los productos de mala calidad desaparecen del mercado conjuntamente con la marca que los distingue.

En términos jurídicos, la marca comercial es un bien de propiedad industrial, de naturaleza incorporal mueble, que confiere un derecho exclusivo para usarla en el tráfico mercantil. Desde la perspectiva del derecho, la marca comercial cumple una función de protección, tanto respecto del empresario titular de la misma y de su empresa, como de los consumidores y usuarios. En efecto, la marca permite al empresario impedir que otros la utilicen sin su autorización, para identificar productos, servicios o establecimientos. A los consumidores y usuarios, la marca les brinda protección para elegir correctamente los bienes, servicios o establecimientos, sin ser llevados a error o confusión acerca de la procedencia de tales productos, servicios o establecimientos. La marca crea una relación de confianza con el consumidor respecto de los productos, servicios o empresas que con ella se identifican.

6. ALCANCE TERRITORIAL DE LAS MARCAS

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley N° 19.039, de 1991, las marcas de productos, servicios y establecimientos industriales tienen validez para todo el territorio de la república. En cambio, las marcas que distinguen establecimientos comerciales sólo tienen valor para la región en que estuviere ubicado el establecimiento cuya marca se ha registrado.

[2] En la República Popular China existe también un registro de marcas cuyo objetivo es controlar la calidad de los productos que se ofrecen en el mercado. Véase: Cubillos Sigall, Nicolás, "En defensa de las marcas comerciales". Revista Chilena de Derecho. Vol. 25, N° 2, 1998. Sección Estudios, p. 297.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

7. MARCAS DE PRODUCTOS

En el artículo 23 de la Ley N° 19.039 se establecen normas para la clasificación de los productos, servicios y establecimientos susceptibles de ser registrados como marcas.

Tratándose de los productos, la citada disposición previene que "cada marca sólo podrá solicitarse e inscribirse para productos determinados, o bien para una o más clases del clasificador internacional".

En Chile, durante la vigencia del Decreto Ley N° 958, de 1931, que regulaba las marcas comerciales, se dictó el Decreto N° 897, que adoptó la clasificación internacional de marcas comerciales para productos y servicios, que comprende 34 clases de productos y 8 clases de servicios. Esta clasificación internacional de productos y servicios la hizo la BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intelectuelle), Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual, en el año 1957 y tiene fuerza obligatoria respecto de los países que suscribieron el acuerdo de Niza de ese mismo año.

8. MARCAS DE SERVICIOS

Como lo indica su denominación estos signos no identifican productos sino prestaciones de servicios, tales como los de comunicaciones, de acceso a la red Internet, de informaciones comerciales, etc.

Como acabamos de señalar, la clasificación internacional distingue ocho clases de servicios, a saber: clase 35, publicidad y negocios; clase 36, seguros y finanzas; clase 37, construcciones y reparaciones; clase 38, comunicaciones; clase 39, transporte y almacenaje; clase 40, tratamiento de materiales; clase 41, educación y esparcimiento, y clase 42, varios.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley N° 19.039, los servicios deben ser específicos y determinados para ser registrados con su respectiva marca.

En virtud del Decreto Reglamentario N° 177, de 30 de septiembre de 1991, se dispuso que el clasificador de marcas es el clasificador internacional de productos y servicios establecido en el acuerdo de Niza de 1957, y sus posteriores modificaciones. Se trata de una clasificación variable y determinada por un organismo internacional del que nuestro país no es miembro, pero cuyas normas deben ser respetadas en Chile. El Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción debe certificar

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

cuál es la lista de productos y servicios que se aplica para el registro de marcas y poner en conocimiento del público cualquier variación que ella pudiera experimentar.

9. MARCA DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Ellas pueden o no estar asociadas a uno o a varios productos y su validez se confiere para todo el territorio de la república, en caso de los industriales o para la región donde estuviere ubicado el establecimiento, en el caso de los comerciales.

10. MARCA DE FRASES DE PROPAGANDA

Esta clase de signo distintivo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, inciso 2º, de la Ley Nº 19.039, ha de estar unida o adscrita a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento, debiendo imperativamente la frase de propaganda contener la marca registrada que es objeto de publicidad.

El propósito de una frase de propaganda es publicitar un producto, servicio o establecimiento, que ya se distingue en el mercado con una marca registrada, y para su inscripción se requiere que no exista registro marcario a nombre de otra persona o empresa, de otra frase idéntica o similar, destinada a la propaganda de esos mismos productos, servicios o establecimientos. Ejemplos de frases publicitarias registradas conjuntamente con la marca comercial son: "Corona lo soluciona"; "La Polar, llegar y llevar".

11. CLASES DE MARCAS

Las marcas admiten diversas agrupaciones según el criterio que se emplee para ello.

Si se tiene en cuenta la configuración de la marca, es posible distinguir marcas denominativas, gráficas, tridimensionales y mixtas:

a) Marcas denominativas son aquellas en las que el signo distintivo está integrado por palabras o combinaciones de palabras que sirve para identificar a personas físicas o jurídicas. Ejemplos: David del Curto es marca registrada de fruta.

b) Marcas gráficas son aquellas en las que el signo distintivo está compuesto por imágenes, figuras, símbolos o gráficos, ya sea que se trate de uno o varios de

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

la misma o de las distintas especies ya enunciadas. Ejemplo, el toro del brandy Osborne.

c) Marcas tridimensionales son las que están constituidas por el simple envoltorio o envase en el cual es ofrecido el producto al consumidor.

d) Marcas mixtas son aquellas que en su configuración combinan dos o más elementos propios de las marcas denominativas, gráficas o tridimensionales.

Por el objeto de la marca pueden clasificarse en marcas de productos, marcas de servicios, marcas de establecimientos industriales y marcas de establecimientos comerciales. La marca de productos se utiliza para distinguir cosas u objetos que pueden ser frutos de la actividad extractiva del hombre o frutos de las actividades fabriles o manufactureras del hombre respecto de materias primas previamente extraídas, pasando a ser marcas de productos naturales y marcas de productos industriales, respectivamente.

La marca de servicios tiene por objeto distinguir las distintas actividades que los empresarios realizan en relación con la circulación de los bienes y de la riqueza, la actividad de intermediación que se concreta en prestaciones intangibles y no en cosas materiales.

Atendiendo a la procedencia de los productos o de los servicios, se distingue entre marcas de fábrica o industriales y marcas comerciales. Las marcas de fábrica indican la procedencia del producto e identifican a la empresa que lo ha elaborado para distinguirlo de sus competidores. Las marcas comerciales son las que pueden ser utilizadas por los distribuidores o por los comerciantes para distinguir los productos, que aun cuando no han sido fabricados por ellos, son comercializados por ellos.

Cuando se considera al titular de la marca, es posible distinguir entre marcas individuales y colectivas. Las marcas individuales son aquellas cuyo titular es una persona natural o jurídica, que las registra para su uso personal, directo y exclusivo, con independencia de que pueda o no conceder licencias a favor de terceros. Por el contrario, son marcas colectivas aquellas que se registran a nombre de una asociación de fabricantes, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, con la intención de que todos los miembros de esa entidad puedan hacer uso de ella, por ejemplo, una marca de fábrica registrada por la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Los integrantes de la asociación pueden distinguir los productos o servicios con dos marcas, la propia o individual y la colectiva de la entidad a que ellos pertenecen; por ejemplo, una asociación gremial de productores de vino registra marca colectiva y además cada productor le pone marca a su vino.

Si se tiene en cuenta la función empresarial de la marca, se puede distinguir

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

entre marcas principales y derivadas; marcas de garantía; marcas defensivas y marcas de reserva. Las marcas principales son las originarias relativas a un determinado producto, servicio o establecimiento y en relación con ellas aparecen las denominadas marcas derivadas. Estas últimas son las otorgadas al titular de una marca anteriormente registrada y todavía vigente respecto de unos mismos productos, servicios o establecimientos. En las marcas derivadas tiene que integrarse la marca principal u originaria, acompañada de las variaciones no sustanciales que se le introducen a la misma o de las variaciones relativas a elementos accesorios del signo principal.

Las marcas de garantía cumplen la función atributiva de calidad de los productos o servicios que se distinguen mediante ellas. Estos signos acreditan el cumplimiento de ciertos standars de calidad, de normas técnicas de producción o de procedimientos de fabricación controlados por el titular de la marca.

La marca defensiva es aquélla registrada por un empresario para evitar que sea utilizada por otros de la competencia, pero sin el propósito de usarla personalmente.

La marca de reserva es aquella que se registra con la intención de usarla en el futuro si fuera necesario y mediante su registro se evita que el tercero se anticipe y la registre a su nombre.

Por último, cuando se considera la difusión que tiene la marca, es dable distinguir marcas notorias y renombradas. Esta es una clasificación de origen internacional que está recogida en la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que regula esta materia.

La marca notoria es la que resulta para una determinada clase de productos ser notoriamente conocida por los consumidores de un país, aun sin estar allí registrada, de modo que su empleo por la persona distinta del titular hace evocar forzosamente en el comprador el producto y fabricante respecto de los cuales la marca es notoria. Esta confusión debe ser evitada y la marca notoria goza de gran protección internacional.

La marca renombrada es aquella que por su difusión en el mercado y prestigio empresarial de los productos que distingue no puede ser usada en otra clase de productos por persona distinta porque producirá un riesgo de confusión entre los consumidores. Ejemplo: Mac Donald.

12. OBJETO Y PROHIBICIONES DE MARCA

El objeto de la marca es aquello en lo que consiste el signo distintivo de

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

que se trata. Es la materialidad del signo y, por ende, de las palabras, frases, dibujos, figuras, volúmenes en que ella consiste.

La idea general es que existe libertad para que el empresario pueda elegir el contenido u objeto de la marca con la cual él identificará un producto, un servicio o un determinado establecimiento dentro del mercado. Sin embargo, todas las normativas, tanto nacionales como internacionales, imponen determinados límites a esta libertad, estableciendo concretamente prohibiciones aplicables al objeto de la marca.

De acuerdo con la norma prevista en el artículo 20 de la Ley N° 19.039, no pueden registrarse como marcas:

a) Los escudos, las banderas y otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales. El artículo 20 de la Constitución Política de la República dispone: "Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional", de manera que ninguno de ellos puede ser registrado como marca comercial. En el caso del himno nacional, algunas frases señeras del mismo, como por ejemplo, "Puro, Chile, es tu cielo azulado", no son registrables como signos distintivos de productos, servicios o establecimientos ni como frases publicitarias. Las siglas que distinguen a organismos internacionales, como por ejemplo, ONU, FAO, UNICEF, UNCITRAL, ni aquellas que distinguen servicios públicos nacionales, como por ejemplo, CORFO, SERVIU, también quedan comprendidas dentro de la prohibición de registro indicada.

b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquéllas indicativas de acción terapéutica.

c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo el consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registro los nombres de personajes históricos, cuando hubieren transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte a su honor. Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h), de este mismo artículo. En Chile es frecuente que algunos establecimientos registren signos distintivos consistentes en nombre de personajes históricos, como por ejemplo Hotel Diego de Almagro, Hotel Carrera.

d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

garantías adoptadas por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien la obtuvo.

e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o no describan los productos, servicios o establecimientos a que deben aplicarse.

f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos.

g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad.

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar la inscripción de la marca; si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquélla a quien se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro.

h) Aquéllas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad, en la misma clase.

i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases.

j) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética comercial.

13. EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCA

La obtención del derecho industrial de marca comercial está sujeta a los trámites señalados en la Ley N° 19.039, que disciplina esta materia.

El procedimiento legal se inicia con una solicitud de inscripción o registro de marca presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

A partir de ese momento se inicia un control preliminar por parte del Conservador de Marcas, quien puede aceptar a tramitación la solicitud, o bien,

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

objetarla. En caso de objeción existe la posibilidad de acudir vía reconsideración dentro del plazo de 15 a 20 días ante el jefe del Departamento de Propiedad Industrial. Si éste acepta a tramitación la solicitud de marca, se hace una publicación en extracto de ella en el Diario Oficial, dentro de 10 días. Desde la publicación hay un plazo fatal de treinta días para que se formulen oposiciones. En el evento que se formule oposición, se da origen a un "juicio marcario" cuya tramitación corresponde al subdepartamento jurídico del Departamento de Propiedad Industrial. La oposición tiene lugar porque un tercero demanda al que ha solicitado el registro, alegando que la marca pedida no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en la ley o lesiona sus intereses por ser idéntica o semejante a una nueva marca de su propiedad. En forma excepcional, dentro del procedimiento se puede establecer un término probatorio de 30 días prorrogables.

Este conflicto termina con la sentencia que acoge o rechaza la marca en disputa. En caso de que la oposición de marca sea rechazada se puede apelar, dentro del plazo de 15 días, ante un tribunal arbitral y sólo en casos excepcionales puede llegarse a la Corte Suprema, si existieren fundamentos de hecho y de derecho para tal objeto.

Una vez que se ha terminado en forma positiva el trámite de registro de la marca se deben cumplir otros requisitos, como por ejemplo, la clasificación dentro de algunas de las categorías de marcas y el otorgamiento del título de dominio de marca, el que debe renovarse cada diez años.

14. LA PROTECCION DE UNA MARCA

El resguardo de la propiedad industrial de las marcas comerciales, patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad en todo el territorio de Chile, proviene de la Ley N° 19.039, de 1991, que establece normas aplicables a los privilegios industriales y protección de los derechos de propiedad industrial.

Con esta normativa se trata de lograr una mayor uniformidad legislativa en el ámbito mundial, porque la propiedad industrial viene no sólo de la regulación interna, sino también de múltiples tratados internacionales que condicionan y dan forma a las legislaciones de la mayoría de los países.

Según lo establece la ley, cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de propiedad industrial que garantiza la Constitución Política en su artículo 19 inciso 25, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 19.039. Respecto de las personas residentes en el extranjero la ley es clara

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

al señalar que tendrán que designar un apoderado o un representante legal.

En Chile hasta ahora existen cerca de 525 mil marcas registradas.

15. LOS BENEFICIOS DE LA MARCA REGISTRADA

Tal como señala el artículo 25 de la Ley 19.039, "una marca inscrita que se use en el comercio deberá usar las palabras MR o la R encerrada en un círculo", ya que ésta es una denominación internacional para demostrar que la marca está registrada. Los que no cumplan con este requisito cuando deban hacer uso de su marca lo más probable es que, si bien no verán alterada la validez de la marca, no podrán hacer uso de las acciones penales pertinentes, lo que generalmente es un aspecto desconocido para la gente. Es frecuente que un empresario inscriba una marca y que cuando decide iniciar acciones penales en contra de quien ha hecho mal uso de ella, advierte que, por el hecho de no haber puesto la R encerrada en un círculo, no tiene derecho a hacer valer dichas acciones. La ley es clara al señalar que la omisión de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.

16. ASPECTO INTERNACIONAL DE LAS MARCAS COMERCIALES

Como ya indicamos al referirnos a la legislación aplicable sobre marcas comerciales, existen varios acuerdos internacionales para la protección de la propiedad industrial e intelectual. Uno de los más importantes es la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de la cual Chile forma parte, por haberla suscrito y es ley de la república porque fue ratificada en 1991, según consta del Decreto Supremo N° 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991.

La Convención de París sobre Protección de la Propiedad Industrial, entre otros aspectos, establece, para todos los habitantes de los países miembros y firmantes del tratado, un trato nacional, derechos de propiedad y normas comunes a todos.

El aludido texto consagra el derecho de prioridad, según el cual con la fecha de presentación de la primera solicitud se podrá, dentro del plazo fijado, solicitar igual protección en cualquier Estado y se considerará como presentada el día de la primera solicitud. Este plazo es de 6 meses para marcas y modelos y diseños industriales, y de un año para patentes de invención y modelos de utilidad.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

Si bien se fija un principio de independencia en los distintos países, los miembros del convenio se obligan a dar protección a las marcas notorias en los mismos. Esta norma es muy importante y está principalmente dirigida a evitar la llamada 'piratería marcaria', y garantizar los derechos de los titulares de las marcas válidamente registradas.

Respecto de la diferencia legislativa entre los distintos países pertenecientes al convenio, el documento expresa claramente que "ante alguna diferencia entre dos o más países de la Unión, respecto de la interpretación o de la aplicación del presente convenio que no se haya conseguido resolver por vía de negociación, podrá ser llevada por cualquiera de los países en litigio ante la Corte Internacional de Justicia, mediante una petición hecha de conformidad con el Estatuto de la Corte, a menos que los países en litigio convengan otro modo de resolverla. El procedimiento a seguir es el siguiente: la oficina internacional será informada sobre la diferencia presentada a la Corte por el país demandante, luego la oficina informará a los demás países de la Unión".

17. ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE MARCAS

Para resolver los conflictos que se suscitan respecto de las marcas comerciales en el contexto de derecho nacional, existen básicamente dos órganos competentes: el Departamento de Propiedad Industrial (DPI) del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial (TAPI).

Podemos señalar que según lo previsto en los artículos 3º, inciso 1° y 17, inciso 1° de la Ley N° 19.039, el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, es el servicio público competente para la tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos y la sustanciación de cualquier juicio relativo a los derechos de propiedad industrial y demás servicios relativos a la propiedad industrial, por lo que queda comprendido dentro de sus atribuciones todo lo relativo a marcas comerciales, que son derechos industriales.

De esta forma, el Departamento de Propiedad Industrial actúa tanto como órgano administrativo en todo lo relativo a la competencia no contenciosa y como un verdadero tribunal especial en todo lo vinculado a materias contenciosas.

El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, al igual que el Departamento de Propiedad Industrial, es un órgano dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y puede ser definido como un órgano colegiado

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

compuesto por un número determinado de miembros, encargados de conocer y fallar los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el jefe del Departamento de Propiedad Industrial (artículo 17 incisos 4° y siguientes de la Ley N° 19.039 y artículo 115 del Reglamento de Propiedad Industrial).

La competencia del Departamento de Propiedad Industrial como órgano administrativo comprende:

a) Conocimiento y resolución de solicitudes de marcas, artículo 3° inciso 1° Ley de Propiedad Industrial.

b) La llevanza y conservación del Registro de Marcas, artículo 21 Ley de Propiedad Industrial.

c) Otorgamiento de títulos y certificados, artículo 21 Ley de Propiedad Industrial.

d) Información de los Tribunales del Crimen, artículo 16 inciso 2° Ley de Propiedad Industrial.

La competencia del Departamento de Propiedad Industrial como Tribunal Especial comprende:

a) Conocimiento y fallo de los juicios de oposición, artículo 17 Ley de Propiedad Industrial.

b) Conocimiento y fallo de los juicios de nulidad de registro, artículos 17 y 16 Ley de Propiedad Industrial y artículo 77 inciso 2° Reglamento de Propiedad Industrial.

c) Conocimiento y fallo de los juicios de nulidad de transferencias, artículo 17 Ley de Propiedad Industrial.

d) Conocimiento y fallo de cualquier reclamación relativa a la validez o efectos de un registro marcario o de derechos de propiedad industrial en general, artículo 17 inciso 1° Ley de Propiedad Industrial.

En materia marcaria, el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial sólo es competente para conocer y fallar los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones definitivas por el jefe del Departamento de Propiedad Industrial.

Sin embargo, existen diversas materias vinculadas a las marcas comerciales, cuyo conocimiento y decisión escapa de los órganos especiales de la competencia

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

marcaria, y quedan entregadas a los tribunales ordinarios de justicia, civiles y penales o bien a otras instancias dotadas de funciones jurisdiccionales como los organismos previstos en la legislación antimonopolios.

SECCION II
MARCAS COMERCIALES Y LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

18. USO DE MARCAS EN INTERNET

Como lo expresamos precedentemente, uno de los principales problemas que plantean las marcas comerciales en Internet es el conflicto con los nombres de dominio que, sin embargo, no es el único. En efecto, se suscitan también inconvenientes derivados del uso de buscadores, del empleo de links, banners y otros, junto con la aparición de la marca comercial en los textos de los sitios web o de la marca gráfica empleada sin autorización del titular, licenciatario o cesionario de la misma.

Los problemas recién enunciados no tienen todavía una solución jurídica y se encuentran en el límite de la legalidad, porque no son ilícitos penales o infraccionales claramente tipificados, sino configuran lo que se denomina "abuso de tecnología".

a) Inconvenientes derivados del uso de buscadores en Internet. Ellos se presentan cuando un consumidor no conoce con precisión un sitio web donde se ofrece un determinado producto o servicio y recurre a los buscadores utilizando la marca comercial como palabra descriptiva para lograr ubicarlo en la red. La mayoría de los buscadores para seleccionar los hits pertinentes, después de las direcciones de los sitios web, dan valor a la información contenida en los metarrotulados o metatag, que son palabras o signos procesados únicamente por los buscadores, cuyo objeto es alojar la descripción del sitio o de la página web, luego a los hipervínculos y finalmente al propio texto. La estrategia desleal consiste entonces en incluir en el metarrotulado (metatag) del sitio web de que se trata una marca comercial ajena, de tal suerte que cuando el consumidor busque el sitio web de esa marca ajena, entre los otros hits aparecerá también el sitio web del sujeto desleal que se ha valido de esta maniobra para hacerlo llegar allí y erróneamente puede adquirir los productos o requerir los servicios de ese oferente y no los de la marca que él quería.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

b) Inconvenientes relacionados con el uso de los links. El mecanismo denominado linking (expresión derivada del verbo inglés to link que significa vincular) consiste en relacionar páginas web que contienen determinadas informaciones publicadas en Internet por una cierta persona física o jurídica, con los contenidos publicados por esa u otra persona en otra página web de la red, a la que se puede acceder también de forma independiente de la primera. Al emplear el mecanismo del linking es posible originar deformaciones de los contenidos de una página web, de la publicidad o de las marcas comerciales. En efecto, el empresario desleal o "el infractor" usa las marcas, contenidos y publicidades de terceros que son los legítimos titulares de esas marcas, para desviar a la clientela induciéndola a error respecto de los productos o servicios que él ofrece en su sitio web[3].

19. LA PROTECCION DE LAS MARCAS Y EL USO DE ELLAS EN INTERNET

La legislación sobre propiedad industrial contiene reglas que protegen los derechos conferidos al titular de una marca comercial, frente a las infracciones que respecto de ellos pudieren cometer otros sujetos de la actividad mercantil. Sin embargo, la protección jurídica de la marca comercial, esto es, el llamado ius prohibendi, se limita al territorio del Estado donde rige la legislación que dispensa esta defensa y, en el caso de normativas industriales comunitarias e internacionales, la protección alcanza al territorio de la comunidad de que se trata, por ejemplo, la Unión Europea, o el territorio de los estados que han suscrito el acuerdo internacional sobre marcas comerciales y más específicamente, los territorios de los estados donde el titular de una marca ha solicitado dicha protección.

Frente al carácter territorial del derecho que brinda protección a las marcas comerciales, nos encontramos con Internet, que es una red abierta a la que se accede de todas partes del mundo, por ende, se destaca el rasgo extraterritorial que tienen las operaciones que se realizan a través de ella. Esta característica de globalidad de Internet hace posible que los derechos de marca de un determinado empresario puedan ser infringidos en cualquier parte del mundo, dificultándose su protección por el derecho y por la justicia. Así como los titulares legítimos de un derecho de marca comercial gozan de protección en el mundo real del comercio

[3] Véase: Merculiali, Carlos, "El desafío de las marcas en Internet", en Revista de Derecho Informático Nº 27.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

tradicional, también deberían tenerla en el mundo virtual que constituye el comercio por vías electrónicas.

A la extraterritorialidad de las actividades que se desarrollan a través de la red abierta se suma el problema de la legislación aplicable a la infracción del derecho marcario y la dificultad relativa a la jurisdicción competente para conocer de dicho conflicto. Los dilemas de la legislación aplicable y de la jurisdicción competente devienen más complejos en el caso de los estados que tienen estructura federal, porque existen legislaciones y tribunales federales y estaduales. Al ser de esta manera, se ha llegado a creer que el derecho de marcas comerciales carece de toda eficacia para resolver los conflictos que se plantean por el uso de las marcas en Internet.

20. CONFLICTOS DE MARCAS COMERCIALES EN INTERNET

En red se presentan numerosos problemas relativos a las marcas comerciales, siendo los más conocidos aquellos que se suscitan respecto de los nombres de dominio. Sin embargo, es interesante referirse también a las dificultades referentes a la distribución de productos amparados por marcas comerciales dentro de la red abierta Internet y al problema de la dilución marcaria y de la competencia desleal.

21. DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE MARCA EN INTERNET

A propósito de este dilema, se presentó en la práctica comercial en España un caso concreto que facilita su explicación. En la campaña comercial de la Navidad del año 1999 se produjo un conflicto entre la sociedad "L'Oreal" y la "Supertienda Vía Plus" que ofrecía productos de dicha marca en su página web, a precios más bajos que los ofrecidos por los canales habituales de distribución de los productos de marca L'Oreal.

L'Oreal, ante la campaña de Supertienda Vía Plus, insertó en diarios españoles un aviso donde advertía que no garantizaba la calidad de los productos que se adquiriesen en esta boutique virtuelle o por medio de otro sistema que no fuese la red oficial de distribuidores de artículos L'Oreal. Como una reacción frente a estos anuncios, la Supertienda Vía Plus comenzó a preparar el ejercicio de acciones legales en contra de L'Oreal, porque estimaba que era correcto ofrecer productos de esta marca, adquiridos dentro de la Unión Europea por Internet. Sin embargo, también había que considerar que la boutique virtuelle estaba

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

comercializando productos de marca cuya titularidad ostentaba la sociedad L'Oreal mediante un canal que sobrepasaba y se entrecruzaba con las limitaciones geográficas de los canales de distribución propios del comercio tradicional del mundo real y a ello se agregaba la circunstancia de que los ofrecía a un precio más bajo. Al conocer esta oferta del mundo virtual, los clientes habituales y potenciales de los distribuidores oficiales de L'Oreal seguramente se interesarían por ella, y se perderían como tales, lo que llevaba a la sociedad fabricante de perfumes y cosméticos a aparecer como incumplidora de los contratos de distribución celebrados con empresarios de su red oficial de distribución, por cuanto no habría respetado el privilegio geográfico de distribución de los productos y las condiciones de precio acordados con ellos.

Este conflicto puso en evidencia el agotamiento de los derechos de marcas comerciales en el ámbito del comercio electrónico, porque no pudo aplicarse la legislación territorial española ni comunitaria para resolverlo, porque el acceso a Internet para adquirir los productos ofrecidos en la red no estaba vinculado al territorio de un determinado Estado, sino que el pedido de productos L'Oreal en la página web de la Supertienda Vía Plus, respondiendo a la oferta de precio inferior, podía hacerse de cualquier lugar del mundo donde hubiese acceso a la red[4].

22. LA DILUCION DE LA MARCA COMERCIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

La idea de dilución de la marca comercial consiste en el cercenamiento gradual o dispersión de la identidad y retención de la misma en la mente de los consumidores, por su empleo en productos competitivos.

La dilución se produce cuando una marca notoria disminuye su fuerza diferenciadora o poder distintivo, como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios distintos de los que identifica la marca notoria o para identificar otros productos de inferior nivel o calidad. En la práctica se conocen dos clases de dilución marcaria, que se dan con las expresiones inglesas Blurring y Tarnishment. La figura de dilución llamada Blurring se presenta cuando alguien usa una marca famosa sin autorización, modificándola en relación con los productos y servicios, de manera que tiende a perder el carácter distintivo de la marca famosa.

[4] Véase Ramos Herranz, Isabel, Derecho del Comercio Electrónico, pp. 410 y ss.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

El Tarnishment se presenta cuando una marca notoria es usada en asociación con un producto de nivel inferior.

23. MARCAS V/S NOMBRES DE DOMINIO

Antes de referirnos a este conflicto que es el más recurrente en la práctica, analizaremos sucintamente la noción, registro y clasificación de los nombres de dominio.

24. NOCION DE NOMBRE DE DOMINIO

Desde que se intensificó y se extendió a todo el mundo el uso de Internet, ha sido necesario que los usuarios, personas físicas, jurídicas, entidades e instituciones se identifiquen con una dirección dentro de esta red abierta.

El nombre de dominio es una dirección de Internet expresada con palabras, secuencia de letras o números, de manera simple, para facilitar al usuario de la red la asociación con el nombre o la marca correspondiente a una persona o empresa[5]. En otras palabras, un nombre de dominio es la dirección fácilmente comprensible para el usuario, normalmente expresada de manera que sea fácil de recordar o de identificar, como por ejemplo, wwwricardosandovalabogados.cl. A todo nombre de dominio corresponde un número IP (Internet Protocol), es decir, una dirección numérica subyacente, a través de la cual se comunican los computadores. En el caso del ejemplo el número IP sería: (192.91.247.53).

Para que el Sistema de Nombres de Dominio (Domains Names System. D.N.S) funcione existen bases de datos que incluyen listas de los nombres de dominio y sus correspondientes direcciones numéricas IP.

El nombre de dominio se compone de dos elementos: el primero es el segmento propiamente identificador, que es creación intelectual del solicitante, por ejemplo: "ricardosandovalabogados", "El Sur", "Diario de Sevilla", etc., y el segundo elemento integrante consiste en la designación del nivel en el cual ese nombre de dominio debe ser situado, el que será idéntico para todos los nombres que pertenecen al mismo nivel, por ejemplo, ".cl", ".com". En el hecho, el nombre de dominio debe empezar a formarse o leerse, de derecha a izquierda, para indicar el nivel en que se ubica, que es lo más importante.

En cuanto al registro de los nombres de dominio, la Corporación de Internet

[5] Véase en este sentido: Bruno, Angel Orlando. Revista de Derecho Informático N° 44.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) es el organismo responsable de la coordinación general y la administración del Sistema de Nombres de Dominio (D.N.S).

25. CLASIFICACION DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Ellos se agrupan de la siguiente manera:

a) dominios de nivel superior (TLD – Top Level Domains); y
b) dominios de segundo, tercer, cuarto o más niveles, que son los diferentes subdominios.

A su vez, los nombres de dominio del nivel superior se subdividen en:

1. Dominios Genéricos de Nivel Superior (gTLDs – Generic Top Level Domains), y ellos son:

a) .com para entidades comerciales;
b) .net para las computadoras de los proveedores de red; y
c) .org para organizaciones, los cuales pueden ser obtenidos por cualquier persona o entidad.

2. Dominios Especiales de Nivel Superior (sTLDs – Special Top Level Domains), que son: .edu, .gov, .int y .mil. Estos nombres de dominio están reservados sólo para entidades que cumplen cierto requisito, como tratar de dedicarse a fines educacionales, gubernamentales, internacionales y militares, respectivamente.

3. Dominios Internacionales o Territoriales de Nivel Superior (ccTLDs – Country Code Top Level Domains): establecidos conforme al código de dos dígitos de identificación de cada país, como por ejemplo: .cl, que corresponde a Chile; .es, que corresponde a España. Estos nombres de dominio pueden ser obtenidos libremente o bien quedan reservados a personas o entidades que cumplan ciertos requisitos que cada país establece en su caso.

La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) delegó la administración de los nombres de dominio territoriales (Country Code Top Level Domains, ccTLDs), correspondientes a los distintos países, en

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

aquellas entidades que fueron las primeras en conectarse en forma permanente a Internet, en sus respectivos países. En el caso de Chile, ICANN delegó en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, que a su vez creó una entidad denominada "NIC Chile" (Network Information Center Chile).

26. EL CONFLICTO MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO

Desde el punto de vista de la propiedad industrial se puede afirmar que los nombres de dominio tienen capacidad distintiva y por consiguiente cumplen una función similar a la fuerza distintiva marcaria. No obstante, los nombres de dominio y marcas comerciales presentan diferencias notables, que pueden hacerse a partir tanto de un punto de mira conceptual y de sus rasgos definitorios, como desde el punto de vista de su regulación por el derecho.

Situados en la perspectiva conceptual, es preciso señalar que las marcas comerciales son signos distintivos que identifican a los productos, servicios o establecimientos que circulan, se prestan o existen en el mercado. Como ya tuvimos ocasión de precisarlo, las marcas comerciales cumplen las funciones de identificar, indicar el origen de los productos o servicios, de garantizar la calidad de los mismos. Por el contrario, el nombre de dominio es una dirección en Internet, un lugar inmaterial, aunque no inexistente, que transformamos en dirección bidimensional a través del acceso informático a esta red de redes. En consecuencia, mientras el nombre de dominio es una dirección para acceder a una determinada información en Internet, la marca comercial es un signo para identificar un producto o servicio, tanto en comercio real o tradicional como en comercio virtual que se realiza con el empleo de medios electrónicos.

Asimismo, desde el punto de vista conceptual, hay que tener presente que hay ciertas palabras, figuras, símbolos o frases que no se consideran como marcas comerciales y, por ende, no pueden registrarse como tales. Sin embargo, nada impide que estas palabras, frases, figuras o símbolos puedan registrarse como nombres de dominio para ser usados en Internet. Así, por ejemplo, la mayoría de las legislaciones marcarias no admite que las designaciones necesarias tales como: "computadora"; que las designaciones usuales como "OK"; que las designaciones genéricas tales como: "calzado", "vestimenta"; y que las designaciones descriptivas, tales como: "comunicador para teléfonos", puedan ser registradas como marcas comerciales. Por el contrario, ninguna de las designaciones anteriores encuentra obstáculo para ser registrada como nombre de dominio.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

Las legislaciones sobre marcas comerciales les brindan una protección caracterizada por "la territorialidad", es decir, que ella se limita a los países donde se han registrado al amparo de sus respectivas normativas especiales. No obstante, como ya hemos indicado, existen algunos avances en el sentido de obtener una protección internacional para cada categoría de productos o de servicios determinados y similares, gracias a tratados suscritos y ratificados por numerosos países.

Sabemos que en virtud del principio de la especialidad marcaria pueden convivir marcas idénticas o similares para diferentes productos o servicios dentro de un mismo país, o para iguales o diferentes productos o servicios en distintos países, con excepción de las marcas notorias, que son aquéllas conocidas por quienes se encuentran en un determinado sector o actividad y de las marcas renombradas, que son aquéllas espontáneamente reconocidas por una parte importante de consumidores de un país. Las marcas notorias y renombradas no están sujetas al principio de especialidad marcaria, de manera que para mantener su notoriedad y renombre no se admite que haya marcas idénticas o similares dentro de un mismo país y se imposibilita el traspaso del marco nacional de protección, logrando de esta suerte impedir su apropiación para productos idénticos o similares en terceros países.

El nombre de dominio por el contrario es uno solo y a su respecto no rige principio de especialidad alguno, de manera que no puede ser compartido por dos o más usuarios de la red, debido a cuestiones técnicas aún no superadas, pero se puede acceder a él desde cualquier lugar del mundo. Por ser así, se puede ofrecer cualquier tipo de información sobre toda clase de productos o servicios, desde todas las categorías de nombres de dominio de primer nivel y desde todo sitio web identificado mediante cualquier nombre de dominio.

Sin embargo, podrían existir idénticos dominios de segundo nivel, pero diferenciarse en los dominios genéricos o especiales de nivel superior (gTLD o sTLD) y en los dominios territoriales o internacionales de nivel superior (ccTLD). Es decir, pueden convivir, por ejemplo, "ricardo.net" y "ricardo.org" y "ricardo.cl".

Ahora bien, ubicados en un punto de vista normativo, también existen evidentes diferencias entre las marcas comerciales y los nombres de dominio. A pesar que tanto en el caso de las marcas comerciales como en el de los nombres de dominio rige el sistema atributivo, es decir, que el que primero registra una marca o nombre de dominio tiene exclusividad sobre ellos, en muchos países se exige como requisito adicional para el registro de las marcas un interés legítimo del

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

solicitante u oponente, cuestión que no se exige en los nombres de dominio, aunque se han hecho esfuerzos en ese sentido.

No obstante las diferencias señaladas anteriormente, entre las marcas comerciales y los nombre de dominio surgen una serie de conflictos, de diversa índole, que tienen enorme importancia debido a las dimensiones comerciales que ha adquirido la red en estos últimos años. Nosotros vamos a distinguir y a tratar por separado:

a) conflictos basados en legítimos derechos y
b) conflictos basados en la violación de derechos de terceros.

27. CONFLICTOS BASADOS EN LEGITIMOS DERECHOS

Sabemos que en el mundo existen múltiples marcas comerciales iguales que identifican productos diferentes o a un mismo producto y que según la legislación marcaria con el registro de la marca se otorga un "derecho exclusivo" que se circunscribe al ámbito territorial del país de que se trata.

Por el contrario, en mundo virtual, la primera persona, empresa o entidad que consigue registrar su nombre de dominio con el primer nivel "TLDz.com" será quien pueda ofrecer sus productos con presentación o apariencia mundial. El segundo que llegue a registrar deberá contentarse con tener la "apariencia regional" que le brindan los nombres de dominio de segundo nivel, como sería un dominio ".com.cl" y el resto no podrá usar su marca en la web.

Los nombres de dominio ".com.cl" son regionales en apariencia, puesto que su significado o efecto en la mente del consumidor indicará que se trata de un sitio que, por lo menos, opera seguro en el territorio indicado, en el caso del ejemplo, en Chile. Pero, lo importante es que el alcance real de los nombres de dominio ".com.cl", entendido como posibilidad de acceso, es exactamente igual que el de los dominios ".com", vale decir, que es también de carácter mundial. Siendo esto así, cualquier consumidor, empresa o entidad de cualquier lugar del mundo puede acceder con la misma facilidad a un dominio ".com" como a un dominio ".com.cl".

Las mencionadas "apariencias de regionalidad" implican en algunos casos consecuencias extremas, como ocurre en el caso de empresas que han invertido muchos años de trabajo y elevadas sumas de dinero en crear, prestigiar y posicionar su marca en el mercado y se ven obligadas a tolerar que un tercero la use como nombre de dominio con apariencia mundial, mientras que la empresa titular de

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

la marca comercial debe contentarse con usarla como nombre de dominio con apariencia regional.

Por otra parte, nos encontramos asimismo con que existen marcas comerciales idénticas en un mismo país para distinguir productos y/o servicios diferentes y la normativa sobre la materia permite el registro de marca por clases, de manera que la protección se limita a los bienes y/o servicios incluidos en la clase que se seleccione. De esta manera coexisten en el mercado marcas similares o idénticas para distinguir productos y/o servicios diferentes. Este principio no puede ser usado en el mercado virtual cuando las marcas se utilizan en los nombres de dominio.

En Internet sólo una empresa podrá usar su marca como nombre de dominio en la web. La posibilidad para usar su marca en la web consistirá en quién se registre primero en los nombres de dominio de apariencia mundial y territorial. De manera que, a pesar de que marcas idénticas para productos diferentes podrían coexistir en el mercado real, esto no es actualmente posible para los nombres de dominio.

Ya existen países, como Brasil, que han implementado como un principio de solución ampliar los dominios en más subdominios. De modo que el subdominio "tur.br" se utiliza para empresas de turismo.

Otro conflicto se genera porque las expresiones genéricas, descriptivas o de uso común no pueden ser inscritas como marcas comerciales porque carecen de poder distintivo y, en cambio, se puedan registrar como nombres de dominio para acceder a páginas o sitios de empresas que ofrecen productos o servicios que corresponden a esas denominaciones genéricas o descriptivas. Si consideramos al nombre de dominio como un signo con carácter distintivo, es decir como marca, entonces no parece razonable que se permita el registro de nombres de dominio genéricos, descriptivos o de uso común. Ello es así puesto que sólo los primeros en registrar podrán utilizar, para su propio beneficio, un nombre de dominio genérico, descriptivo o de uso común, perjudicando a los titulares de marcas comerciales porque desvían a los consumidores y usuarios hacia los sitios web identificados con dichos nombres.

Por último, es de la esencia del derecho marcario que no existan marcas pertenecientes a distintos titulares, que se puedan confundir. Sin embargo, esto es lo que sucede en una gran cantidad de casos debido al alcance global de Internet. Ello no sólo perjudica al titular de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino también al público consumidor que compra lo que en realidad no quería comprar.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

28. CONFLICTOS BASADOS EN LA VIOLACION DE DERECHOS DE TERCEROS

Sin duda la principal causa de preocupación, en lo que se refiera a la protección de la propiedad industrial, son los innumerables abusos que se cometen en Internet. La relativa facilidad con la que se registran los nombres de dominio, la dificultad para identificar al registrante y la globalización del uso de Internet desafían la capacidad de los titulares de marcas de proteger eficazmente sus derechos.

Los conflictos que se presentan con mayor frecuencia son aquellos que se originan en la práctica denominada como ciberocupación, que consiste en registrar un nombre de dominio utilizando el nombre de una marca comercial conocida o similar, perteneciente a un tercero, por parte de personas que no tienen ningún derecho respecto de ella, sujetos inescrupulosos a los que se les califica con la expresión piratas, con el fin de cederlo al titular de la marca o a otra persona diversa, mediante el pago de una suma de dinero o la concesión de cierta ventaja económica.

Asimismo, los conflictos tienen su origen en las llamadas prácticas predatorias y parasitarias, que son una variante de la ciberocupación, en virtud de las cuales se registran nombres de dominio que incorporan marcas conocidas pertenecientes a los propios competidores, seguramente a nombre de un tercero.

Por último, en este mismo rubro de controversias se sitúan los casos denominados secuestro a la inversa del nombre de dominio, que se presentan cuando el titular de una marca comercial, basándose en su registro marcario, trata de interferir con los derechos del titular de un nombre de dominio, quien lo creó y lo registró en forma legítima y que lo utiliza sin lesionar los derechos e intereses del titular de la marca.

29. SISTEMA CHILENO DE SOLUCION DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO

En Chile sólo se conceden nombres de dominio a personas naturales y jurídicas con domicilio en el país.

Las disputas que se suscitan respecto de los nombres de dominio son resueltas en este país por mediadores y árbitros. En primer término se emplea el mecanismo de mediación y en este caso los mediadores se ponen a disposición de las partes en conflicto por NIC Chile (Network Information Center Chile-Departamento de Ciencias de Computación Universidad de Chile), sin costo

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

alguno para ellas. Cuando el procedimiento de mediación no logra poner término a la controversia, se aplica el sistema de arbitraje. La entidad NIC Chile cuenta con un reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl, el que cuenta con un Anexo 1 denominado Procedimiento de Mediación y Arbitraje[6].

Si bien es cierto que al iniciar el proceso de registro de un nombre de dominio .cl se suscribe una especie de contrato de adhesión con NIC Chile, donde están previstos los procedimientos de mediación y arbitraje, no es menos cierto que esta circunstancia no impide el recurso a los tribunales ordinarios de justicia, porque estimamos que la mediación y el arbitraje ante NIC Chile constituyen más bien una etapa prejudicial. También creemos que la posibilidad de llevar el conflicto sobre un nombre de dominio ante los tribunales ordinarios de justicia deviene irrenunciable para las partes, porque el sistema general de disputas sobre esta materia, establecido por ICANN, que se conoce como Uniform Dispute Resolution Policy, cuya sigla es UDRP, no excluye a los tribunales judiciales.

Por otra parte, en Chile se reglamentó una acción denominada de revocación, que puede ejercitar toda persona física o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio, dentro de los tres años de concedido el nombre de dominio, contra el cual ella se hace valer. Desde el punto de vista formal esta acción se ejerce mediante una presentación escrita, que contiene los fundamentos en que ella se sustenta y la petición concreta de revocación del nombre de dominio registrado de que se trata. La entidad NIC Chile se abocará al examen de la admisibilidad de la acción y en caso afirmativo la someterá al procedimiento correspondiente. Si el procedimiento de mediación o arbitraje favorece al actor, NIC Chile transferirá el dominio a su nombre.

30. DERECHO COMPARADO SOBRE SOLUCION DE CONFLICTOS DE NOMBRE DE DOMINIO. SISTEMA ESTADOUNIDENSE[7]

Este fue el primer país en adoptar una ley específica sobre la ciberocupación, texto denominado Ley de Protección al Consumidor contra la Ciberocupación (Anticybersquatting Consumer Protection Act, ACPA).

La aludida normativa legal (ACPA) define la ocupación abusiva de dominios

[6] El autor de este trabajo forma parte de la Nómina de Arbitros de NIC Chile para solución de los conflictos sobre nombres de dominio .cl.

[7] Bruno, Angel Orlando. "Argentina: Por una nueva doctrina judicial en materia de nombres de dominio", Revista Electrónica de Derecho Informático, Nº 44.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

como todo registro de mala fe de un nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada distintiva o famosa. La ley norteamericana no sólo prevé el caso de ciberocupación típica, consistente en la identidad entre nombre de dominio y marca, sino también otras conductas dañinas como la que se conoce con la expresión inglesa tytosquatting, que tiene lugar cuando valiéndose de la engañosa similitud se puede confundir al público y/o consumidor, y la dilución, que consiste en la desintegración de la calidad distintiva de la marca comercial.

La ley de los Estados Unidos de Norteamérica sobre esta materia (ACPA) exige que concurra el requisito de la mala fe en el sujeto que registra el nombre de dominio impugnado y, al respecto, establece una serie de presunciones, no taxativas, de lo que debe entenderse por mala fe. Entre ellas mencionaremos las siguientes:

i. Si el demandado tiene o no algún derecho de propiedad intelectual respecto del nombre de dominio.

ii. Si ha usado el nombre de dominio ofreciendo sus productos y servicios.

iii. Si ha intentado desviar a los consumidores del sitio del titular marcario, ya sea para obtener un beneficio económico y/o comercial, o para perjudicar al titular de la marca.

iv. Si ofreció vender o transferir el nombre de dominio al titular de la marca, sin antes haber usado el mismo de buena fe.

El concepto de mala fe se encuentra en constante perfeccionamiento por los tribunales norteamericanos, con el propósito de rechazar demandas abusivas por parte de los titulares de marca, destinadas a presionar a los titulares de nombres de dominio que los han obtenido legítimamente y de buena fe.

Por otra parte, la exigencia de la mala fe, en la legislación norteamericana, requiere intención de obtener un beneficio económico, razón por cual quedan excluidos de la figura de ciberocupación los usos de marcas en nombre de dominio con finalidad no comerciales, como ocurre con los grupos de admiradores (fans), en la medida que el nombre de dominio se utilice efectivamente de esta manera. En el caso de los sitios que no se ocupan o que se encuentran en construcción por un período prolongado, se considera que constituyen conductas típicas de ciberocupación.

Por último, la normativa de Estados Unidos de Norteamérica establece el principio de exención de responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) y de los Registradores de Nombres de Dominio (DNS).

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

31. NORMATIVA DE COLOMBIA

En este país se aplica como en todas partes el principio First Come, First Served, esto es, el primer solicitante del nombre de dominio tiene en principio derecho a adjudicárselo. El principio aludido se aplica junto con un determinado tipo de control previo sobre la legitimidad del registro, que por cierto es muy flexible y poco claro. Pese a que el ccTLD colombiano es uno de los que cuenta con menor número de registros en Latinoamérica, ha habido conflictos, pero las disputas no se han planteado en el terreno de los ccTLD por no haber reglas aplicables a conflictos posteriores al registro.

La única norma del derecho aplicable en Colombia que hace alusión directa a los nombres de dominio es la Decisión 486 de la CAN sobre propiedad industrial. En efecto, el artículo 233, de dicha Decisión, establece que "cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en 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 primero y segundo párrafos del artículo 226"[8].

La Decisión va más allá de las soluciones que se han previsto en los textos internacionales y, como podemos apreciar, no sólo se limita a la protección de una marca comercial, sino que se extiende también a todo otro signo distintivo. Además, la norma contiene una peculiaridad, en cuanto a que comprende la facultad de oponerse al registro de una dirección de correo electrónico. Tratándose de esta última situación, hay que considerar que ella afecta sólo la parte de la dirección electrónica que crea el usuario, vale decir, la que se encuentra antes del @, pues la otra parte de la dirección es el nombre de dominio y esto está protegido por la primera regla. En el hecho lo que la Decisión dispone trasciende el campo de la propiedad industrial, porque comprende una dirección de correo electrónico, que aunque podría causar cierta confusión, ella no puede estimarse que constituya un signo distintivo.

Como la autoridad colombiana, esto es, la Superintendencia de Industria y Comercio, carece de competencia territorial, no puede ordenar la cancelación

[8] Ramírez Bonilla, Alvaro. "Colombia: Nombres de dominio y marcas: Conflictos y soluciones entre dos signos distintivos", Revista Electrónica de Derecho Informático N° 40.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

de un registro de nombre de dominio obtenido fuera de Colombia, que son la gran mayoría. Por tanto, debe entenderse que dicha cancelación se limita a los registros hechos por el NIC colombiano, respecto de todos los ccTLD o los gTLD, concurriendo estos dos requisitos: que la entidad de registro se encuentre domiciliada en Colombia y que la persona que haya registrado el dominio se encuentre domiciliada en Colombia.

La entidad supervisora colombiana también tiene limitado su actuar porque este procedimiento sólo se aplica a las marcas u otros signos notorios, tal como los describe la Decisión en los artículos 224 y siguientes, siempre que con el registro del nombre de dominio o la dirección electrónica (e-mail) se pudiese originar alguno de los siguientes efectos:

a) Riesgo de confusión o de asociación con el titular de la marca o del signo de que se trate o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
b) Daño económico o comercial injusto al titular de la marca causado por la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca o del signo de que se trate;
c) Aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre de la marca comercial o del signo respectivo.

La Superintendencia de Industria y de Comercio de Colombia deberá, asimismo, apreciar si el registro del nombre de dominio o de e-mail que lesiona derechos de terceros se hizo de buena o mala fe (art. 234).

32. DERECHO ARGENTINO SOBRE LA MATERIA

De acuerdo a esta normativa[9], al igual que en la mayoría de los países del mundo, se ha creado un principio atributivo para el sistema de registro de nombres de dominio en Internet, lo que origina conflictos entre personas que creen tener mejor derecho a un nombre de dominio ya asignado.

Esto es más grave aún se si considera que en la Argentina, a diferencia de otros países, estas contiendas no pueden evitarse o resolverse porque no existe un procedimiento previo al registro de un nombre de dominio, que contemple la publicación de la solicitud y la posibilidad de oposición de un tercero, toda vez que la legislación no establece mecanismo alguno de solución de conflictos,

[9] Véase: Bruno, Angel Orlando. "Argentina: Por una nueva doctrina judicial en materia de nombres de dominio", Revista Electrónica de Derecho Informático N° 44.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

que sea de aplicación obligatoria para el que pretende registrar un nombre de dominio. A lo dicho anteriormente se agrega la gratuidad del sistema de registro de nombres de dominio y la falta de obligación de activar el sitio registrado.

Según el criterio que prevalece en la jurisprudencia de los tribunales argentinos, tiene primacía la marca registrada respecto del registro de dominio idéntico o similar a la marca comercial, ordenándose, en consecuencia, la suspensión, cancelación y/o transferencia del nombre de dominio en conflicto, a favor del titular de la marca.

La doctrina que se decanta de las decisiones de los órganos jurisdiccionales trasandinos se puede sintetizar de la siguiente forma:

– El registro de un nombre de dominio idéntico a una marca de propiedad de un tercero equivale al uso indebido de esa marca.

– El uso indebido es un empleo calificado por el especial propósito de impedir al titular de la marca registrada, la utilización de la misma como nombre de dominio en Internet.

– Es independiente que la marca sea notoria.

– Carece de trascendencia la buena o mala fe del solicitante del registro del nombre de dominio.

– Debido a las características especiales de la infracción al derecho de marca registrada, que excluye la posibilidad de uso de la marca en Internet para el titular, una medida cautelar al respecto puede ser vista como un anticipo de sentencia.

– Los mismos fundamentos serán aplicables aún para el caso de marcas no registradas.

Queda claro que los tribunales argentinos no han considerado como conceptualmente equivalentes las nociones de nombres de dominio y de marcas, sean registradas o no, notorias o no, y por lo mismo, no se ha llegado al extremo de aplicar analógicamente la Ley de Marcas para la solución de las controversias planteadas respecto del registro de los nombres de dominio.

33. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: PROPUESTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (OMPI)

Con fecha 30 de abril de 1999, la OMPI presentó el "Informe Final Sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet".

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

De acuerdo con el aludido informe para que exista uso abusivo de nombres de dominio se exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derecho el reclamante.
- Que el titular del nombre de dominio no tenga derecho o intereses legítimos respecto del mismo.
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.
- La mala fe queda configurada cuando el registro y uso de un nombre de dominio.
- Sea ofrecido en venta, alquiler o cualquier otra forma de transferencia al titular marcario o a un competidor con la intención de obtener un beneficio económico.
- Con ánimo de lucro se intente atraer usuarios de Internet al sitio Web del titular del nombre de dominio o cualquier otro lugar en línea, mediante la creación engañosa de apariencia de similitud con la marca de producto o servicio del reclamante.
- Cuando el nombre de dominio se registre para impedir al titular marcario reflejar dicha marca en su propio nombre de dominio, siempre que se acredite la existencia en el titular del nombre de dominio de un patrón de conducta en ese sentido.
- Cuando el registro del nombre de dominio tenga por objeto perturbar los negocios de un competidos.
- El interés legítimo reclamado al detentador del nombre de dominio queda configurado si:
- Acredita que antes de tener conocimiento de la disputa ha hecho uso o demostrado preparación para usar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al mismo en relación con el ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios.
- En forma individual o como negocio u otra forma organizacional ha sido comúnmente conocido por ese nombre de dominio aun cuando no haya adquirido su marca registrada o derechos marcarios sobre el mismo.
- Está haciendo uso legítimo y no comercial del nombre de dominio sin intención de obtener beneficios económicos mediante el desvío de los consumidores o empalideciendo o diluyendo la marca registrada en cuestión.

Estas recomendaciones del Informe Final Sobre el Proceso de la OMPI

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

fueron presentadas a los Estados miembros de dicha organización y a la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

El 26 de agosto de 1999, la Junta Directiva de la ICANN, reunida en Santiago de Chile, aprobó la política de la ICANN (Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio), basada íntegramente en las recomendaciones de la OMPI.

El Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio fue aprobado por la ICANN el 24 de octubre de 1999, al igual que el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Las reglas de la ICANN reprimen la apropiación de nombres de dominio sin interés legítimo y utilizados de mala fe.

La "política" estableció una serie de presunciones no taxativas para determinar la mala fe de quien registra un nombre de dominio:

– Cuando los hechos y circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado o adquirido con fines especulativos como el de vender, alquilar o cualquier otra forma de cesión, al legítimo titular de la marca o bien a un competidor de éste por un precio que exceda los costos o gastos relacionados con el mismo.

– Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de impedir que el legítimo titular de la marca pueda obtener un nombre de dominio integrado por su marca.

– Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

– Cuando los hechos o circunstancias permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de causar confusión con la marca del legítimo titular.

Quien resulte demandado deberá probar su buena fe. Se presumen de buena fe.

– Hechos o circunstancia que permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado con el fin de efectuar un uso legítimo, y hasta a veces no comercial, sin intenciones de afectar derechos de terceros titulares de marca.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

– Hechos o circunstancias que permitan demostrar que el nombre de dominio es conocido como tal aun sin registro de marca.

– Hechos o circunstancias que permitan demostrar que el nombre de dominio ha sido registrado para utilizarse de buena fe previo a cualquier reclamo[10].

34. SOLUCIONES PROPUESTAS POR OTRAS INSTITUCIONES

Otras entidades han abordado asimismo los conflictos de marcas con los nombres de dominio. Al comienzo se creó el International Ad Hoc Committee (IAHC) para resolver los problemas de administración de Internet y registro de nombre de dominio. Posteriormente, para hacer efectivas algunas de las propuestas del Informe Final del IAHC se adoptó el "Memorandum of Understanding on the generic top – level domain name of the Internet Domain Name System" (Gtld – MoU) que se firmó el 1 de mayo de 1997.

En estos documentos se pretendía la introducción de nuevos gTLDs, la creación de instituciones para la administración de los mismos, Policy Oversight Committee (POC), Committee of Registrars (CORE), en el que se han de integrar las nuevas entidades encargadas del registro de estos nuevos gTLD y la creación de procedimientos de resolución de conflictos relativos a nombre de dominio, a través de los Administrative Domain Name Challenge Panels. Las instituciones se han creado bajo la dirección de la ICANN, la creación de nuevos gTLDs aún está siendo objeto de discusión.

Como el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica no acogió las propuestas del IAHC relativas a la administración y registro de los nombres de dominio, se elaboró una nueva fórmula de solución contenida en el documento denominado "A Proposal to Improve Technical Management of Internet Names and Addresses" (Green Paper), publicado el 20 de febrero de 1998. El llamado Green Paper destacaba, entre otras dificultades, la falta de competencia de la entidad que asumía el rol del registro de nombres de dominio, la ineficacia de las medidas de prevención y solución de los conflictos entre nombres de dominio y marcas comerciales y, en general, la ausencia de regulación del sistema de nombre de dominio (Domain Name Supporting Systems (DNS)).

Sobre la base de las indicadas dificultades e insuficiencias, en el referido documento se planteaba la adopción de las siguientes medidas: poner fin a la intervención del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en la

[10] Véase: Ramos Herranz, Isabel. Derecho del Comercio Electrónico, pp. 436 y siguientes.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

administración del sistema de nombres de dominio (DNS), creando una institución sin ánimo de lucro a la cual habría de transferirse las competencias asumidas hasta ahora por la administración norteamericana; crear competencia entre los registros de nombres de dominio, pretendiendo diferenciar entre registros y registradores; como consecuencia de lo anterior sería posible la existencia de un registro único para nombres de dominio de primer nivel (Tops Level Domain, TLD) que sea administrado por una única entidad y que se ofrecería para llevarlo a todas las entidades que posean las características para actuar como registradores, sin discriminación alguna; se propiciaba asimismo la creación de cinco nuevos TLDs; y la existencia de normas especialmente destinadas a dar solución al conflicto entre nombres de dominio y marcas comerciales.

El estado actual de las normativas legales a nivel mundial ofrece a los titulares de marcas comerciales los recursos necesarios para hacer valer sus derechos de propiedad industrial frente a terceros de mala fe. Con todo, estas alternativas de protección están reducidas cuando nos encontramos en el ámbito de Internet. No es suficiente que unos cuantos países tengan en vigencia nuevas leyes que permitan garantizar el respeto a los derechos intelectuales en la web, porque la sola circunstancia que un país que no cuente con normas adecuadas lo convertirá en paraíso de los sujetos inescrupulosos o "piratas" que violan las normas de propiedad industrial.

35. REFLEXIONES A MODO DE CONCLUSION

El estudio de las marcas comerciales conduce a una primera y esencial conclusión que no es otra que reconocer la gran importancia que ellas tienen como instrumentos jurídicos a través de los cuales se logra obtener la protección de quienes han creado estos signos para la distinción de productos, servicios y establecimientos comerciales y fabriles. El derecho establecido, tanto a nivel interno de los países como en el ámbito internacional, ha logrado cumplir con apreciable eficacia la requerida protección.

Sin embargo, en el plano de la regulación de los intercambios que se realizan por medios electrónicos, particularmente en lo que concierne al registro de los nombres de dominio en Internet, se advierte un vacío normativo que se ha tratado de llenar mediante la aplicación analógica del derecho que disciplina las marcas comerciales, fundada en la idea según la cual unas mismas situaciones han de ser resueltas de idéntica forma. Con todo, el procedimiento de esta aplicación analógica del derecho no tiene lugar cuando no se presentan iguales situaciones.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

En todo caso, habrá que considerar que el derecho no tiene por única fuente a la ley, sobre todo en estas materias que son esencialmente mercantiles, de manera que ante el vacío legal el juez puede recurrir a las prácticas uniformes que han venido observándose por los protagonistas del intercambio por medios electrónicos, las que pueden incluso estar recogidas en contratos o en compilaciones de dichas costumbres y, por último, aplicar los principios generales del derecho.

BIBLIOGRAFIA

Aguirre G., Fanny. "Tratamiento de los signos notoriamente conocidos y el registro de nombres de dominio", Revista Electrónica de Derecho Informático Nº 30.

Alegría Troncoso, Gabriela y Kinzel Kiguel, Enrique. "Análisis jurisprudencial de la irregistrabilidad de marcas comerciales". Memoria de Prueba Universidad Central, 1998.

Barzallo, José Luis. "Peligros en las resoluciones a las controversias entre marcas y nombres de dominio". Revista Electrónica de Derecho Informático Nº 25.

Bringas Gómez, Martha. Abogada social del Estudio Montes, Brigas & Fernández, Abogados, Perú. Algunos alcances teóricos sobre el Derecho de Marcas.

Bruno, Angel Orlando. "Argentina: Por una nueva doctrina judicial en materia de nombres de dominio", Revista Electrónica de Derecho Informático Nº 40.

De Acedo Hecquet, Etienne Sanz. "España: Marcas y nombres de dominio", Revista Electrónica de Derecho Informático Nº 24.

Jiménez Sánchez, Guillermo, Derecho Mercantil. Coordinación. Sexta Edición. Ariel Derecho. Barcelona, España, 2001. Tomos I y II.

Illescas Ortiz, Rafael, "La marca y otros signos", en Derecho Mercantil. Coordinación Guillermo Jiménez Sánchez. Tomo I. Sexta Edición. Ariel Derecho. Barcelona. España, 2001, pp. 611 y sgtes.

Larraguibel Zavala, Santiago. Tratado sobre la propiedad industrial. Tomo II. Santiago, 1998.

Morales Andrade, Marcos. Derecho Marcario. Editorial ConoSur. Santiago, 2001.

Artículo: Marcas comerciales y nombres de dominio
Revista: Nº211, año LXX (En-Jun, 2002)
Autor: Ricardo Sandoval López

REVISTA DE DERECHO
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ISSN 0303-9986 (versión impresa)
ISSN 0718-591X (versión en línea)

Otamendi, Jorge. "Derecho de Marcas" Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Argentina, 1995.

Mercuriali, Carlos. "El desafío de las marcas en Internet", Revista de Derecho Informático Nº 27.

Ramírez Bonilla, Alvaro. "Colombia: Nombres de dominio y marcas: Conflictos y soluciones entre dos signos distintivos", Revista Electrónica de Derecho Informático Nº 40.

Ramos Herrans, Isabel. Derecho del Comercio Electrónico. Editorial La Ley. Madrid. España, 2000.

Rodríguez Castillo, Sergio. "En sus Marcas... Listos... ¡Registren!", Revista Electrónica de Derecho Informático Nº 37.

Sedoff, Miguel. "Argentina: El interés legítimo de la Ley de Marcas argentina y las disputas de dominio en Internet", Revista Electrónica de Derecho Informático Nº 24.

www.DerechoMarcario.cl

www.DPI.cl