

El Sistema de Nombres de Dominio

Guía básica para el ejecutivo
de Internet

Lorenzo Miranda Morales
Javier Zapata Vergara

Editorial Jurisnet.cl ©2001. Todos los derechos reservados.

De los autores del Libro:

Javier Zapata Vergara



Abogado de la República de Chile; Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Mejor postulante de la Corporación de Asistencia Judicial 1999.

Columnista habitual sobre temas jurídicos de internet, en sitios tales como, NegociosElectronicos.com; Winred.com; Sappiens.com; Artazo.com.

Finalista y Ganador del Concurso de Derecho Internacional Público "Sergio Gutierrez Olivos", organizado por la Universidad Católica de Chile.

Lorenzo Miranda Morales



Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Asesor Internet desde 1998. Ha participado en la gestión de diversos proyectos Internet en Chile y USA. Columnista habitual en temas de Derecho e Internet de sitios para emprendedores como NegociosElectronicos.com, Winred.com, Sappiens.com, Viajuridica.cl.

Recientemente ha publicado el Libro Digital "Cómo hacer un Plan Legal para su Sitio Web", a través de la editorial Argentina EdicionesUrbanas.com, de basta trayectoria en la producción de contenido digital para empresarios de Internet. A la fecha se han distribuido más de 3.000 copias de esta obra a ejecutivos de Internet en toda América latina.

Capítulo Primero

Los Nombres de Dominio y Las Marcas Comerciales

Lorenzo Miranda Morales

Lic. En Ciencias Jurídicas

Lmiranda@serviciosdigitales.cl

Propiedad Intelectual, marcas y nombres de dominio.

Dentro del negocio de Internet, algunos de los activos fundamentales de su empresa son:

- **La Marca**
- **El Nombre de Dominio**
- **La propiedad Intelectual sobre el contenido.**

En este documento analizaremos los aspectos más relevantes del proceso de registro de marcas y protección de dominios, con el fin de preservar la Identidad Comercial de su Sitio Web, Empresa o negocio.

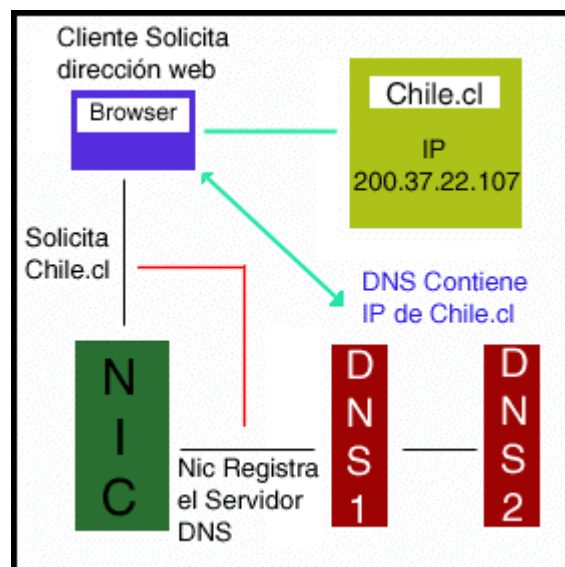
1.- ¿Por qué marca y nombre de dominio no son lo mismo?

Estoy seguro que a través de los medios de comunicación, sitios web y revistas especializadas ha escuchado más de alguna vez que determinada empresa ha debido negociar con un tercero el nombre de dominio, para poder establecer su sitio web en Internet. Esto es lo que conocemos como **Cybersquatting**, es decir, la práctica de inscribir el nombre de una conocida empresa, con el objeto de venderlo a precios exageradamente altos, impidiendo en muchos casos tener la imagen de marca en la red, que las leyes de propiedad industrial le otorgan.

La pregunta surge naturalmente: **¿Por qué si estas empresas han tenido el cuidado y la preocupación de registrar sus marcas, no pueden usarlas en Internet?**

La respuesta es compleja, pero, tiene un antecedente más técnico que jurídico. Los nombres de dominios corresponden al sistema a través del cual, los sitios web, que tienen asignada una dirección IP (Ej. 200.185.93.122), son identificables de modo más simple por un nombre de dominio, (Ej.: amazon.com).-

Ahora bien, en el caso de nuestro país el organismo encargado de administrar el registro de dominios .CL, denominado NIC Chile (Network Information Center Chile), es el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (DCC), que en la práctica, presta el servicio que permite la relación entre un único nombre de dominio (ej.: chile.cl), y un Servidor de Resolución de Nombres de Dominio (DNS), el cual a su vez, asigna a dicho nombre de dominio, la dirección IP correspondiente.



Entonces, ¿Cuál es la función de NIC Chile?.

A esta pregunta debemos responder de un modo claro: Nic Chile es un prestador de servicios, que en virtud de la delegación de la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), administra el sistema de Registro y asigna los Nombres de Dominio a las Personas Naturales o Jurídicas que lo solicitan, no en propiedad, sino que simplemente en virtud de un contrato de prestación de servicios.

Dicho lo anterior, los dominios no son marcas, ya que el NIC no puede otorgar la propiedad sobre una palabra, expresión o nombre a persona alguna, por cuanto sólo en virtud de la ley se pueden establecer los modos de adquirir el dominio. Así entonces, como no ha sido una ley la creadora de NIC Chile, este no puede otorgar más derechos a las personas que aquellos que nacen de una relación jurídica de derecho privado.

Establecido este hecho tecnológico que permite decir que los nombres de dominio no son marcas comerciales, analicemos otra serie de elementos que hacen más clara esta afirmación:

1.- El sistema de Marcas comerciales está fundado en un sistema de concesiones: Cuando una persona natural o jurídica solicita una marca comercial, su petición será sometida a un doble examen. Primero, será el Conservador de Marcas quien realizará un examen que servirá de requisito para admitir a tramitación una solicitud de marca comercial. Luego, una vez terminada la etapa de oposición de terceros, es el Jefe del Departamento de

Propiedad Industrial, quien decide finalmente si otorga o rechaza la solicitud, y en ambos casos con básicamente los mismos fundamentos.

Por su parte, cuando se solicita a NIC Chile la inscripción de un nombre de dominio, este organismo no realiza otra comprobación que no sea la de estar el dominio disponible. No se preocupa del grado de similitud que pueda existir entre un nombre de dominio existente y uno que se solicita inscribir. No se ocupa de su novedad, de su legalidad, de que no viole derechos de propiedad industrial, etc.

Por ejemplo, bajo el dominio .CL, se encuentra registrado el dominio ALTAVISTA.CL, del conocido buscador ALTAVISTA.COM, con fecha octubre del año 2000. Bajo el mismo registro se encuentra el dominio ASTALAVISTA.CL, de un tercero totalmente ajeno a la empresa internacional.

2.- En las Marcas Comerciales se ha establecido el sistema de las Clases: Esto significa que puede existir una misma marca en distintas clases, en poder de dos titulares diferentes. Por ejemplo: Podría registrar el señor A la marca TERRA en la clase 31 de Productos Agrícolas y la empresa B registrar la marca TERRA en la clase 38 referida a telecomunicaciones.

En el caso de los nombres de dominio, esto no es posible hasta hoy. En el sistema de nombres de dominio, un nombre, puede ser asignado sola, única y exclusivamente a una persona o empresa, la cual hará un uso exclusivo, respecto de todos los usuarios de la Internet.

3.- Finalmente debemos señalar y reiterar que los dominios de Internet no tienen su fundamento en una ley, sino que simplemente en la administración fijada por privados de un sistema que requiere ser ordenado y coherente.

Capítulo Segundo

**Del procedimiento de mediación y arbitraje por
conflictos de dominios.**

Javier Zapata Vergara

Abogado

Jzapata@serviciosdigitales.cl

Del procedimiento de mediación y arbitraje por conflictos de dominios.

En nuestro país, cualquier conflicto que se suscite frente a una inscripción, tramitación o revocación de nombres de dominio debe resolverse a través de un mecanismo extrajudicial de solución de controversias, que consiste en la mediación y el arbitraje.

Para entender éste sistema debe señalarse inicialmente que el procedimiento a aplicar es la mediación y sólo en caso que ésta resulte infructuosa tendrá lugar el arbitraje.

La mediación.

Podemos definirla para éstos efectos como aquella etapa, llevada ante un funcionario de Nic Chile o una persona que éste designe, en que citadas las partes vía correo electrónico, se les insta a llegar a un acuerdo, debiendo levantarse un acta de todo lo obrado.

El procedimiento de mediación es bastante simple y las etapas que podemos distinguir son las siguientes:

- 1- La existencia de un conflicto: cualquier persona, sea natural o jurídica puede recurrir a Nic Chile con la finalidad de resguardar sus derechos frente a la inscripción de un determinado nombre de dominio o en el caso que una solicitud de revocación haya sido declarada

admisible por parte de Nic Chile. (éstos son los dos únicos casos en que es posible éste procedimiento, en cualquiera otro deberá recurrirse a la justicia ordinaria)

2- La notificación de las partes: Nic Chile, una vez acreditada la existencia del conflicto procederá a notificar a las partes vía correo electrónico. Notificación que deberá contener los siguientes antecedentes: a) la existencia del conflicto y él o los nombres de dominio en disputa; b) la individualización de las partes, incluyendo los datos necesarios para su contacto; c) una referencia a la documentación y a la solicitud fundada de revocación, en su caso; y d) la citación a un día, lugar y hora determinado en que tendrá lugar la audiencia de mediación.

3- La Mediación: se realizará ante el funcionario o persona que Nic Chile designe al efecto, en el lugar, día y hora indicado en el E-mail de notificación. Cabe hacer presente que las partes deberán comparecer personalmente, pero en casos calificados se podrá autorizar por Nic Chile, su comparecencia por vía de teleconferencia.

En ésta audiencia pueden ocurrir cuatro situaciones, a saber:

i- **Que concurren las partes y se llegue a un acuerdo:** en cuyo caso termina el conflicto

suscitado, debiendo levantarse un acta de lo obrado, que servirá de comunicación suficiente para que Nic Chile proceda a efectuar la asignación definitiva del dominio que originó el conflicto.

- ii- **Que no concorra ninguna de las partes citadas:** el reglamento no se preocupa de ésta situación pero debido a la naturaleza del procedimiento, es lógico que la parte interesada deberá proceder a solicitar a Nic Chile la fijación de un nuevo día, hora y lugar en que deberá verificarse la respectiva audiencia.
- iii- **Que alguna de las partes no concorra:** por éste sólo hecho se entenderá que no se ha llegado a acuerdo.
- iv- **Que comparezcan todas las partes y no se logré llegar a acuerdo:** el mediador deberá instar a las partes a llegar a un acuerdo y en caso de no producirse deberá levantarse un acta que será firmada por todos los presentes en la audiencia.

En éstos dos últimos casos, se deberá proceder al arbitraje.

Del arbitraje.

El árbitro para éstos efectos es un juez designado por las partes o por Nic Chile en subsidio, para la solución de un conflicto relativo a un nombre de dominio.

El procedimiento de arbitraje se compone de las siguientes etapas:

1- **Designación del árbitro**: en la audiencia de mediación y a falta de acuerdo entre las partes que solucione el conflicto, el mediador deberá consultar a las partes si acuerdan la designación de un determinado árbitro arbitrador o amigable componedor. En el caso que no se logre acuerdo al respecto, el mediador deberá indicar a las partes asistentes que tienen el derecho de tachar un máximo de tres árbitros de la lista que, para éstos efectos, confecciona anualmente Nic Chile. Sí, el acuerdo no se verifique por la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia de mediación, éste tendrá el plazo de 10 días corridos para efectuar su tacha.

Cabe hacer presente, que éste plazo de 10 días para realizar las tachas, en la práctica se ha entendido que le asiste a todas las partes del conflicto y no sólo al inasistente.

Vencido el plazo para efectuar las tachas o no habiéndose realizado, Nic Chile procederá a designar

un árbitro de la lista antes mencionada, con exclusión de los nombres que hayan sido tachados por las partes.

2- **De la aceptación del cargo por parte del árbitro:**

designado el árbitro por Nic Chile, éste será notificado de su designación por la secretaría de Nic Chile, por medio de carta certificada.

Desde dicha notificación el árbitro tendrá el plazo de 10 días hábiles para pronunciarse acerca de sí acepta o no el encargo. Si el árbitro rechaza la designación o no se pronuncia acerca de su aceptación dentro del plazo referido, se procederá a designar un nuevo árbitro por Nic Chile, el que se verificará por sorteo. (Nota: si bien es cierto que el procedimiento establece el sorteo como forma de designación de árbitro, en la práctica podría ser inoperante, por cuanto Nic Chile para el año 2000 estableció en su lista a ocho árbitros, por lo que en el caso que existan dos partes y cada una de ellas tache a tres nombres distintos y el primer designado no acepte el encargo sólo quedará una persona para ser nombrado como árbitro para la solución del conflicto)

3- **Notificación a las partes de la designación del**

árbitro: habiendo aceptado él árbitro el encargo, éste deberá enviar a Nic Chile y a las partes, una carta certificada citando a las partes a una audiencia determinada que no podrá ser en ningún caso posterior a los 20 días hábiles desde expedida la carta indicada.

4- **De la determinación del procedimiento:** en la audiencia que tenga lugar ante el árbitro nombrado por las partes o designado por Nic Chile y con la presencia de las partes que asistan, se procederá a determinar el procedimiento a seguir. Sí, no comparece alguna de las partes o no se logra acuerdo en cuanto al procedimiento, será el árbitro el encargado de fijar el respectivo procedimiento.

5- **Del término del arbitraje:** éste procedimiento puede terminar de las siguientes maneras:

- a- **Por abandono del procedimiento:** se dará en el caso en que a la audiencia fijada ante el árbitro no comparezca ninguna de las partes. El árbitro procederá a emitir una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación.
- b- **Por sentencia:** en el evento en que las partes conjuntamente con el árbitro designen un procedimiento en la audiencia respectiva o lo determine solamente el árbitro, deberán realizarse las diligencias a seguir y la forma de rendir los medios probatorios necesarios. Una vez agotadas las diligencias, el árbitro deberá proceder a dictar una sentencia, que deberá ser notificada a las partes y a la secretaría de nic chile por medio de carta certificada al domicilio que éstas hayan designado en el procedimiento.

6- **Cumplimiento del fallo:** éste se verificará por Nic Chile, de acuerdo a la resolución o fallo que le notifique el árbitro.

7- **De las costas:** las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado en el conflicto. Sin perjuicio, podrá condenar a alguna de las partes al pago de la totalidad de las costas cuando fuere evidente la existencia de derechos incompatibles del solicitante con terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo para litigar.