



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE
HIDALGO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO



**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALTERNATIVO EN LA SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS POR MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO .MX**

TESIS

PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN DERECHO CON OPCIÓN
TERMINAL EN DERECHO ADMINISTRATIVO

PRESENTA:

LIC. VANESSA CHÁVEZ ZÁRATE

DIRECTOR DE TESIS
DR. JORGE ÁLVAREZ BANDERAS

Morelia, Michoacán, México

octubre 2020



DEDICATORIA

“A las personas más queridas de mi vida por su apoyo incondicional, mis padres David y Altagracia y mi hermana, a los grandes maestros que han marcado y acompañado mi trayectoria académica, a mis mejores amigos”.

AGRADECIMIENTOS

En agradecimiento a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por la preparación profesional y el apoyo financiero para obtener el grado académico.

Agradezco al cuerpo académico en formación “Derechos Humanos y Garantías Jurisdiccionales” por el apoyo recibido en el rubro formación de recursos humanos para el desarrollo y conclusión de esta investigación, misma que contribuye a la generación de líneas de conocimiento innovadoras.

Gracias a todos los maestros, de los que he recibido gran apoyo, y han sido parte clave de mi preparación profesional durante todas las etapas de mi vida, a través de palabras, apoyo, revisiones, préstamos de libros, desveladas, consejos, enseñanzas y recomendaciones. En especial a los profesionistas: María Isabel Trujillo Sánchez, Francisco Salguero Ruiz, Damián Arévalo Orozco, Yasnaya Torres Fernández, María Dolores Vera López, Jesús Santillán Gutiérrez, Luis Raymundo Herrera Espino, Víctor Antonio Acevedo Valerio, Benjamín Revuelta Vaquero, Flor de María Mora Magallanes, Emilia Ramos Valencia, Edgar Rodríguez González, a mi asesor Jorge Álvarez Banderas y a Francisco Ramos Quiroz.

A todos quienes en el camino me han enseñado grandes cosas, a mis amigos que durante mucho tiempo han estado conmigo y a mis compañeros investigadores, algunos de ellos: Margarita Concepción, Elvira, Froylan, Alfredo, Dalia, Dayana, Adrián Fernando, Alejandra, Ricardo, Alberto y Juan Antonio.

ÍNDICE

	<i>Pág.</i>
GLOSARIO.....	VII
RESUMEN	X
ABSTRACT	XI
INTRODUCCIÓN	12
CAPÍTULO I ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.....	16
1.1. La Propiedad Intelectual e industrial: conceptualización.....	17
1.1.1. Carácter público de la propiedad intelectual	27
1.1.2. Principales organismos encargados de la protección de la Propiedad Intelectual.....	31
1.2. Primer y segundo proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativos a los nombres de dominio de internet.....	34
1.3. Antecedentes de los organismos que regulan los sistemas de nombres de dominio	38
1.4. La creación en México de la Sala Regional Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa	45
1.5. Los mecanismos o métodos alternativos de solución de controversias en materia de Propiedad Intelectual y sus ventajas.....	50
CAPÍTULO II REGULACIÓN LEGAL DE LAS MARCAS EN RELACIÓN A LOS NOMBRES DE DOMINIO VÍA PROPIEDAD INDUSTRIAL.....	57
2.1. Tratados internacionales de que México es parte y que regulan los derechos de propiedad industrial relativos a marcas.....	58
2.1.1. Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC).....	67
2.2. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).....	73
2.2.1. El mecanismo WIPO ECAF.....	75

2.3. La Propiedad Intelectual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.....	77
2.4. La Ley de la Propiedad Industrial frente a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial	80
2.5. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (<i>UDRP</i>).....	90
2.5.1. La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (<i>LDRP</i>)	96
CAPÍTULO III EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET Y EL SISTEMA MARCARIO.....	106
3.1. El nombre de dominio: concepciones	107
3.1.1 WHOIS, base de datos para la consulta de dominios	110
3.2. Clasificación de los nombres de dominio.....	112
3.2.1. Dominios genéricos de nivel superior o gTLD	113
3.2.2. Dominios de nivel superior geográficos para códigos de países o ccTLD.....	116
3.3. El registro de un nombre de dominio, implicaciones.....	117
3.4. La declaración administrativa de una marca como notoriamente conocida o famosa	126
3.5. Ciberocupación, violación de los derechos marcarios	133
3.5.1 Estudio de caso: el ciberocupa Jesús Navarro Saracibar	141
CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO	149
4.1. Comparativo del Reglamento <i>UDRP</i> y el Reglamento <i>LDRP</i> , para el mecanismo de solución de controversias relativo al ccTLD .mx.....	150
4.2. Cuestiones relativas a la decisión de experto y su reglamento	164
4.3. El procedimiento administrativo alternativo <i>versus</i> el procedimiento contencioso administrativo.....	172

4.4. Propuesta de política pública de acceso a la Justicia Administrativa Alternativa en materia de Propiedad Industrial	179
4.4.1. Análisis de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial frente a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial	186
4.5. Cuantificación de casos de demandas por nombres de dominio en diversos países de habla hispana.....	189
4.5.1. Número de demandas por nombres de dominio con el código .mx	191
4.5.2. Sentido de la resolución de las demandas por nombres de dominios, con el código .mx	193
CONCLUSIONES.....	195
FUENTES DE INFORMACIÓN	199
ANEXO ÚNICO. Índice de cuadros, figuras y tablas	213

GLOSARIO

.Mx	Dominio superior para código de país, México
ADR o MASC	<i>Alternative Dispute Resolution</i> , en español Mecanismos alternativos de solución de controversias o Métodos alternativos de solución de controversias.
ADPIC	Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
ccTLD	<i>Country Code Top Level Domain</i> , en español Dominio de nivel superior correspondiente a código de país
Centro de la OMPI	Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
CNUDMI	Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
Convenio de París	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial
DNS	<i>Domain Name System</i> , en español Sistema de Nombres de Dominio
DOF	Diario Oficial de la Federación
gTLD	<i>Generic Top Level Domain</i> , en español Dominio genérico de nivel superior
IANA	<i>Internet Assigned Numbers Authority</i> , en español Autoridad de Números Asignados de Internet
ICANN	<i>Internet Corporation for Assigned Names and Numbers</i> , en español Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet
INDAUTOR	Instituto Nacional del Derecho de Autor
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
LDRP	Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX
LFPCA	Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
LFPI	Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

LOTFJFA	Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
LOTFJA	Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
LPI	Ley de la Propiedad Industrial
NIC México	<i>Network Information Center, S.A. de C.V</i>
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
P.I.	Propiedad Intelectual
Proveedor	Proveedor de servicios de solución de controversias o proveedor de servicio de resolución de disputas
Recomendación Conjunta	Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas
Recomendación conjunta sobre marcas y propiedad industrial en internet	Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet
Reglamento UDRP	<i>Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i> , en español Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio
Reglamento LDRP	Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX
Reglamento Adicional UDRP	Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (<i>UDRP</i>)

Reglamento Adicional LDRP	Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al reglamento de solución alternativa de controversias .mx
SIGA	Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial
TFJFA	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
TFJA	Tribunal Federal de Justicia Administrativa
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
T-MEC	Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá
Tratado de Singapur	Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas
UDRP	<i>Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy</i> , en español Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio o Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio
WIPO ECAF	<i>WIPO Electronic Case Facility</i> , en español Servicio de casos electrónicos de la OMPI

RESUMEN

Hace 20 años, producto de la cooperación, debates y acuerdos relacionados con la Propiedad Intelectual, surgió la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*) y su reglamento, elaborado por la OMPI e *ICANN* principalmente, apoyado por los países y oficinas regionales de propiedad intelectual, la *UDRP* es un acuerdo internacional que contiene un procedimiento denominado decisión de experto, que se utiliza como marco para solucionar conflictos entre nombres de dominio y marcas (y otros derechos de P.I.), por los proveedores de servicio de resolución de disputas, acreditados por *ICANN*.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (proveedor), resuelve internacionalmente los conflictos por ciberocupación (la demostración del uso y registro de mala fe de un dominio), que crea colisión entre el sistema de nombres de dominio y el sistema marcario, a nivel mundial, que hace necesaria la búsqueda de solución a través de medios legales de defensa.

La solución legal a estos conflictos, tiene un alto costo, poca celeridad y es gravoso en la vía jurisdiccional, y por otro lado económica, rápida y sencilla, en la vía alternativa, por ello es de suma importancia determinar la eficacia y eficiencia de la segunda vía por conflictos nacionales e internacionales con marcas y nombres de dominio.

Es relevante el estudio de la ciberocupación y de los medios legales, que tienden a proteger los derechos de Propiedad Intelectual en México, pues asegurar los derechos marcarios es complejo en este país, por el campo mundial a que abre paso la red internet, y porque las instancias nacionales no alcanzan a resolver estos conflictos, su costo es mayor y su procedimiento más tardado, muchas veces las legislaciones son insuficientes para garantizar los derechos y las políticas públicas una opción viable para ampliar la protección de mejor forma.

Palabras clave. Ciberocupación, Marcas registradas, Órganos administrativos, Decisión de experto, Propiedad industrial.

ABSTRACT

20 years ago, as a result of cooperation, discussions and agreements related to Intellectual Property, the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (*UDRP*) and its regulations emerges, mainly developed by WIPO and ICANN, supported by the countries and regional intellectual property offices, the *UDRP* is an international agreement that contains a procedure called Expert decision, which is used as a framework to resolve conflicts between domain names and trademarks (and other IP rights), by service providers dispute resolution, accredited by ICANN.

The WIPO Arbitration and Mediation Center (provider), internationally resolves conflicts due to cybersquatting (the demonstration of the use and registration of a domain in bad faith), that creates a collision between the domain name system and the trademark system, worldwide, which makes it necessary to search for a solution through legal defense.

The legal solution to these conflicts, has a high cost, little speed and is burdensome in the jurisdictional route, and on the other side economic, fast and simple, in the alternative route, therefore it is of the most importance to determine the effectiveness and efficiency of the second route, by national and international conflicts with trademarks and domain names.

The study of cybersquatting and the legal defense that tend to protect intellectual property rights in México is relevant, since ensure trademark rights is complex in this country, due to the global field to which the internet opens, and because the national authorities are not able to resolve these conflicts, their cost is higher and their procedure takes longer, laws are often insufficient to guarantee rights and public policies a viable option to extend protection in a better way.

Keywords. Cybersquatting, Trademarks, Administrative bodies, Expert decision, Industrial property.

INTRODUCCIÓN

El campo de estudio de la propiedad intelectual, es muy grande, para su estudio se ha dividido principalmente en propiedad industrial y derechos de autor, pero las figuras que contempla, requieren de estudios a fondo para intentar siquiera conocer la mayor parte. Por otro lado, su observancia, se puede exigir en vía civil, penal y administrativa.

Por lo anterior es que esta investigación se aboca a la vía administrativa de observancia, delimitada a la propiedad industrial, a los signos distintivos denominados marcas, y con relación a los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio, resueltos mediante los mecanismos o métodos alternativos de solución de conflictos.

Existe un reducido número de estudios de la ciberocupación a nivel nacional en México a comparación del nivel internacional, siendo que esta problemática enfrenta en conflicto a dos o más derechos de Propiedad Intelectual.

Los conflictos antes descritos en la vía administrativa, abarcan la vía administrativa, la vía contenciosa administrativa y la vía administrativa alternativa o extra jurisdiccional. Sin embargo es objeto de estudio la tercer vía (la alternativa), ya que la segunda puede generar una situación reconocida doctrinalmente, el hecho de que resulta “mejor” para el titular de una marca, no acudir a la vía legal, y en su lugar ,comprar sus derechos a quien registro un nombre de dominio de mala fe (el ciberocupa), al que este titular tenía derecho en primer lugar, que, tratar de recuperar esos derechos por la vía legal. Pues resulta menos costoso y más rápido, esto es lo que pone en la mira a la vía administrativa alternativa como una vía idónea, innovadora, importante y benéfica que se debe analizar.

La cuestión de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia de propiedad intelectual es todavía poco explorada, pero resulta rápida y eficaz para la solución de conflictos comerciales, como los que surgen por

marcas y nombres de dominio, cuando estos últimos suelen invadir derechos de terceros.

En la actualidad se requiere enfrentar los actuales retos comerciales e industriales, y dar nuevas respuestas ante el avance tecnológico. Esta investigación aporta un estudio especializado en torno a un tema de la Propiedad Intelectual: los conflictos por marcas *versus* nombres de dominio .mx, contribuye a dar una respuesta a uno de los múltiples conflictos dados en el campo de la propiedad industrial, muestra las ventajas de la utilización de los métodos alternativos o extrajurisdiccionales de solución de conflictos en materia administrativa y de Propiedad Intelectual, que pueden ser adecuados a las necesidades de lo internacional a lo nacional, para proteger los derechos marcarios en México.

La interrogante que se pretende contestar y que muestra la relación entre variables es, qué tan eficaz y eficiente es la decisión de experto, para resolver en la vía administrativa alternativa los conflictos entre marcas y nombres de dominio con el código .mx, para proteger los derechos marcarios conferidos al titular de una marca y para regular la ciberocupación.

De la interrogante principal, se derivaron preguntas e hipótesis secundarias, cuya formulación y demostración respectivamente, busca una mayor protección de los derechos marcarios en México y una menor ciber ocupación de marcas.

Para demostrar las hipótesis en relación a la pregunta de investigación, se ha realizado un análisis jurídico descriptivo, comparativo y propositivo. Se utilizaron los métodos inductivo, deductivo, analítico, comparativo, se recurrió a la técnica documental, y a la triangulación de fuentes y triangulación temporal para el análisis de la información. Para la interpretación de las normas jurídicas la interpretación gramatical de carácter extensiva, y la interpretación gramatical y doctrinal para el estudio de los tratados internacionales.

Para cumplir con el objetivo de determinar el grado de eficacia y eficiencia de la decisión de experto, así como cumplir con los objetivos específicos

determinados en esta investigación, dar respuesta a las interrogantes del mismo y demostrar las hipótesis, el trabajo indagatorio se dividió en los siguientes capítulos:

En el Capítulo I, se recabaron y estudiaron las cuestiones generales del campo de la Propiedad Intelectual y de cómo se han relacionado los nombres de dominio con las figuras de esta, al punto de crear colisión. Se abordó la creación de organismos principalmente internacionales, ocupados en la protección de la Propiedad Intelectual y de la creación de la Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Contencioso en México, que pasa a ser relevante y totalmente competente en virtud de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, para la solución de conflictos por marcas y nombres de dominio en el ámbito jurisdiccional y en otro ámbito los métodos alternativos de solución de conflictos en materia de P.I.

En el Capítulo II, se analizó un panorama amplio de las normas legales existentes tanto internacionales como nacionales en México, que constituyen el marco jurídico de la propiedad industrial especialmente en relación a los signos distintivos: marcas, se analizó el nuevo tratado comercial, el T-MEC, y se detalló el contenido del instrumento legal que especifica la solución alternativa de los conflictos entre marcas *versus* nombres de dominio, aplicada internacionalmente por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, está es la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) y la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP).

En el Capítulo III, se desarrolló el marco conceptual de los nombres de dominio, su clasificación, registro, uso y estructura, así como la declaración de las marcas como notoriamente conocidas y famosas a las cuales se dirigió principalmente la protección, determinando hasta qué punto los dominios se suelen utilizar de mala fe, vulnerando derechos de terceros, para generar competencia desleal y obtener beneficios económicos, claramente indebidos tanto directos como indirectos, por parte de los ciberocupas, es decir las personas que compran dominios para después subastarlos, venderlos o cederlos

a un precio mayor. En el mismo Capítulo se identificó a Jesús Navarro un ciberocupa de marcas con domicilio diverso que se aprovecha de las marcas y es el caso de estudio, es relevante el análisis que se hace de las resoluciones del grupo de expertos, para tratar de establecer algunas conclusiones sobre el cumplimiento de algunos objetivos de esta investigación.

En el Capítulo IV, se estudió el procedimiento específico para la solución de conflictos entre marcas *versus* nombres de dominio, aplicada internacionalmente en virtud de la adopción de la *LDRP* que es una variante de la *UDRP*; sus Reglamentos, el Reglamento de Decisión de Experto y el Reglamento adicional de la OMPI relativo al nombre de dominio .mx; así como la comparación entre el procedimiento administrativo alternativo *versus* el procedimiento contencioso administrativo. También se aportan dos análisis: uno relativo a la cuantificación de los casos de conflictos en los países de habla hispana y las resoluciones rendidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI; y otro, con carácter de propuesta de política pública de acceso a la justicia en materia de propiedad industrial en México, cuyo diseño ayudo a analizar de mejor manera el problema, las causas y consecuencias del mismo.

Con todo lo anterior, es que se culmina con este trabajo de investigación, el cual es completo y especializado, respecto del fenómeno denominado: ciberocupación de marcas en México, y posteriormente en el apartado respectivo se redactan las conclusiones.

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Sumario: **1.1.** La Propiedad Intelectual e Industrial: conceptualización. **1.2.** Primer y segundo proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativos a los nombres de dominio de internet. **1.3.** Antecedentes de los organismos que regulan los sistemas de nombres de dominio. **1.4.** La creación en México de la Sala Regional Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. **1.5.** Los mecanismos o métodos alternativos de solución de controversias en materia de Propiedad Intelectual y sus ventajas.

La Propiedad Intelectual está a nuestro alrededor en *todo momento*. Sin tener plena conciencia, todos, más de una vez, hemos visto, usado o comprado algo protegido por la Propiedad Intelectual e Industrial.

La P.I. es tan importante que existe un organismo internacional para su protección: la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y oficinas nacionales en cada país que forma parte de esta organización.

Con el avance tecnológico y el auge de la internet, se han generado conflictos y dificultades para la protección de los derechos de P.I., de carácter extraterritorial, que ha interesado a otras organizaciones como la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, para establecer un sistema de protección que nivele la Propiedad Intelectual y el sistema de nombres de dominio.

En este Capítulo se muestra un análisis breve del campo de la P.I., de manera que el lector pueda acercarse a este interesante ámbito, poco explorado en el espacio administrativo, partiendo de la conceptualización de cada una de las figuras reguladas jurídicamente.

Además los conflictos intelectuales de carácter administrativo, han ampliado la competencia en el ámbito jurisdiccional de los tribunales a nivel mundial, en México a través de la creación en el año 2008, de una Sala única Especializada

en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (de carácter autónomo) y de la implementación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), que todavía en materia administrativa son novedosos y se han ido incorporando poco a poco, pero en materia comercial internacional tienen años de aplicación, ya que son una solución rápida, efectiva y menos costosa a los conflictos.

1.1. La Propiedad Intelectual e industrial: conceptualización

La Propiedad Intelectual puede ser abordada en un sentido amplio, como una ciencia encargada de regular el conjunto de derechos que derivan de la creatividad y la innovación, a través de la cual se les confiere a los particulares la protección de sus obras o creaciones. La P.I. se divide para su estudio en dos grandes ramas o especies que son: los derechos de autor y la propiedad industrial.

A nivel internacional la Propiedad Intelectual, son los derechos y creaciones de la mente relativos a:

Obras literarias, artísticas y científicas, a las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión, a las invenciones en todos los campos de la actividad humana, a los descubrimientos científicos, a los dibujos y modelos industriales, a las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales, a la protección contra la competencia desleal, y a todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.¹

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señalaba en su artículo 1721. 2, que los derechos de P.I. son: “derechos de autor y derechos conexos, derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de secretos industriales, derechos de

¹ Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *Glosario de términos jurídicos y sus definiciones relativos a la propiedad intelectual*, utilizados en el curso de enseñanza a distancia de la Academia, 2015, p. 38.

los obtentores de vegetales, derechos de las indicaciones geográficas y derechos de diseños industriales”².

De manera muy similar, aunque no tan específica, el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), en su artículo 20.1. define la P.I., como aquella que se “refiere a todas las categorías de propiedad intelectual, que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo ADPIC”³, es decir todo lo relativo a derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, patentes, esquemas de trazado de los circuitos integrados, protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales.

Más que una definición, se trata de describir los derechos que derivan de la P.I. Además, la P.I. tiene dos funciones principales: “La primera función es la de alentar nuevas creaciones intelectuales...El segundo aspecto es el funcionamiento ordenado del mercado, evitando confusión y engaño”⁴.

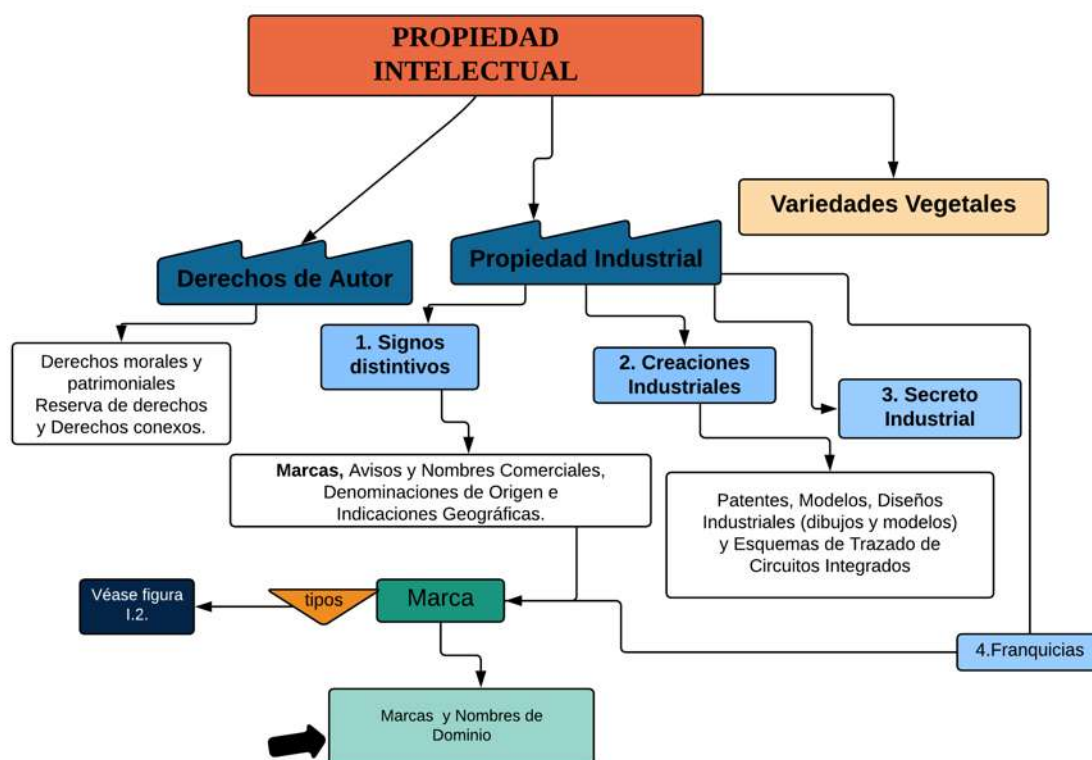
La Propiedad Intelectual tiene un carácter jurídico porque engloba concesiones y protección en torno a derechos. Las dos grandes ramas de la P.I., abordan múltiples cuestiones que se regulan mediante normas específicas. La delimitación de lo que incluye esta ciencia se puede observar en la figura I.1, en esta misma figura se puede ubicar la delimitación de esta investigación en torno a marcas y sus conflictos con nombres de dominio.

² Sistema de Información sobre Comercio Exterior, *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Capítulo XVII: *Propiedad Intelectual*, 1994, http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/CAP17_2.asp#Art%C3%ADculo%201718, Consulta 11 de noviembre de 2019, 18:00 p.m.

³ Diario Oficial de la Federación (DOF), *Decreto promulgatorio del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá*, 29 de junio de 2020, http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf, p. 443.

⁴ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual*, Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, 1999, <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>, p. 4.

Figura I.1. Campo de estudio de la Propiedad Intelectual.



Fuente. Elaborada por la autora recurriendo a la revisión de diversas fuentes.

Es muy importante destacar que, el estudio de la Propiedad Intelectual se hará respecto de la propiedad industrial, sin embargo, se hace aquí una breve referencia de lo que incluye toda esta temática para poder dar un contexto general y luego entrar al análisis en materia de marcas.

Los derechos de autor o derechos de Propiedad Intelectual en sentido estricto, son normas que regulan creaciones intelectuales pero aplicadas al campo de la literatura, las artes y la ciencia, e incluyen los derechos morales y patrimoniales, la reserva de derechos y los derechos conexos. Se rigen en México en cuanto a la normativa por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

El artículo 11 de la LFDA, señala que el derecho de autor es un reconocimiento hecho por el Estado a todo creador de obras literarias y artísticas (en las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórica o de dibujo escultórico y de carácter plástico, caricatura e historieta , arquitectónica, cinematográfica y demás audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica , obras de arte aplicado, y compilaciones de obras) en virtud de las que otorga protección, para que el autor tenga

prerrogativas y privilegios exclusivos tanto personales o de derecho moral, como patrimoniales.

“El derecho de autor otorga varios derechos a los autores, que tradicionalmente se han dividido en derechos patrimoniales y derechos morales”⁵, los cuales posee todo autor. Además, están los conexos que reconocen derechos a una variedad de sujetos: “Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Editores de Libros, Productores de Fonogramas, Productores de Videogramas y Organismos de Radiodifusión, en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, videogramas y emisiones o transmisiones, respectivamente”⁶.

La LFDA, define la reserva de derechos al uso exclusivo, con arreglo al artículo 173, como la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza en géneros como publicaciones y difusiones periódicas, personajes de caracterización o ficticios, personas o grupo dedicados a actividades artísticas y promociones publicitarias. Este tema es relevante ya que los nombres de dominio a nivel nacional en México pueden entrar en colisión con esta figura, como se verá en Capítulos más adelante.

Los derechos de autor están íntimamente conectados con la propiedad industrial, la LFDA señala que las infracciones en materia de comercio son resueltas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por su parte la propiedad industrial es un conjunto de derechos que protege a personas físicas y morales que reservan sus creaciones para distinguir productos o servicios de otros de su misma especie o clase.

La propiedad industrial comprende la protección de las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas. En algunos países, incluye también la protección de los modelos de utilidad, los

⁵ Solorio Pérez, Oscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, México, Oxford, 2010, p. 225.

⁶ Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), *Preguntas frecuentes*, https://www.indautor.gob.mx/trámites-y-requisitos/registro/obra_preguntas.html, consulta 20 de diciembre de 2019, 21:00 p.m.

esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y la protección contra la competencia desleal y/o la protección de la información no divulgada/secretos comerciales.⁷

El reconocimiento de las figuras de la propiedad intelectual e industrial en la legislación, hace posible el acceso a medios de defensa ante la infracción a los derechos. Estos derechos son otorgados por órganos administrativos del Estado mexicano, de forma exclusiva a los particulares o a personas morales, dentro del territorio, para usarlos o explotarlos en forma industrial y comercial.

Si se hace un breve estudio histórico de cómo se ha regulado la propiedad industrial, se encuentra que en México, comenzó por regularse en los códigos de comercio, hasta que en 1976 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Invenciones y Marcas, y en 1982 la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas; estas fueron abrogadas con la publicación de la Ley de la Propiedad Industrial en 1991 (transitorio segundo, LPI), la cual fue reformada a lo largo de los años, y que será abrogada por la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) según su transitorio segundo.

La propiedad industrial de manera general comprende cuatro figuras: a) Los signos distintivos, b) Las creaciones industriales, c) El secreto industrial y d) franquicias.

Los signos distintivos abarcan: marcas, avisos y nombres comerciales, denominaciones de origen (aunque no están reconocidas como tal en el ADPIC, pero si, en el Convenio de París, que reconoce las indicaciones de procedencia), e indicaciones geográficas.

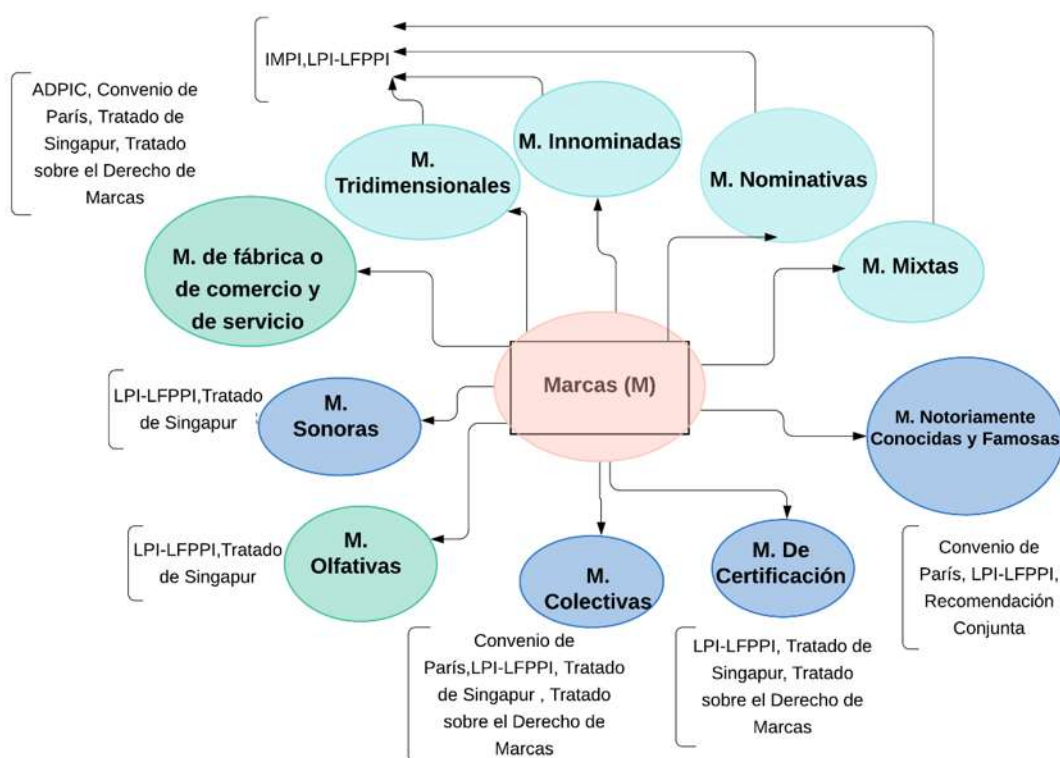
Los signos distintivos se definen como “todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o en el comercio para

⁷ OMPI, *La propiedad intelectual y el comercio-e*, http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/propiedad_intelectual_ecommerce.pdf, p. 3.

distinguir un producto, servicio o establecimiento, de otros de su misma especie, clase o actividad en el mercado”⁸.

Un signo distintivo de especial interés para este estudio son las marcas, las cuales pueden ser de varios tipos. A efectos de establecer todos los tipos de marcas existentes, tanto para efectos de registro como de reconocimiento, se puede decir que son las que se observan en la **figura I.2**, esta misma figura, se pone una nota aclaratoria del lado izquierdo para identificar qué ley, instrumento o institución lo reconoce como tipo.

Figura I.2. Tipos de marcas.



Fuente. Elaborada por la autora a partir de los datos de distintos instrumentos e instituciones.

El Convenio de París, es la base fundamental de la propiedad industrial a nivel internacional, pero también hay otros instrumentos internacionales complementarios (los cuales se analizan en el Capítulo II). Todos los instrumentos internacionales hacen referencia a tipos de marcas. El Convenio

⁸ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), ¿Qué son los signos distintivos?, <https://www.gob.mx/impi/articulos/que-son-los-signos-distintivos-156993>, consulta 20 de diciembre de 2019, 21:00 p.m.

de París señala como tipos: marcas notoriamente conocidas, marca de fábrica o de comercio, marcas de servicio y marcas colectivas, por su parte el ADPIC contempla solo marca de fábrica o de comercio, este es el nombre genérico que se le da a la marca a nivel internacional. Igualmente, el Tratado de Singapur ,reconoce las marcas no tradicionales. A nivel nacional en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la ley de la materia reconoce varios tipos.

Por último, las marcas, se registran dependiendo de los productos o servicios que ofrecen, o sea su naturaleza, agrupados en clases de acuerdo con la clasificación de NIZA (34 clases en productos y 11 en servicios), contenido en el Arreglo de NIZA. Por ello es que el Convenio de París y otros instrumentos internacionales denominan a las marcas como de fábrica o comercio y de servicio.

Cabe aclarar en relación con los tipos de marcas, que en México con la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial el 18 de mayo de 2018, las marcas para ser mejor identificadas se dividieron en tradicionales y no tradicionales, agrupando los distintos tipos e incluyendo las marcas sonoras, olfativas, los hologramas y la imagen comercial que son tipos de marcas registrables y se encuentran dentro de las no tradicionales.

Respecto a las creaciones industriales están: las patentes, modelos de utilidad (no reconocidos por el ADPIC, pero si por el Convenio de París), diseños industriales que se dividen en: modelos y dibujos industriales.

El secreto industrial se considera de cierta manera autónomo, ya que para su protección se dan regulaciones específicas, sin dejar de derivar del derecho de propiedad industrial, esto también sucede, con las franquicias que derivan de la concesión de una marca (es decir es un requisito tener un título marcario).

A través de la franquicia “Un dueño o gerente de interés autoriza otra persona a comercializar productos o servicios bajo su nombre y marca registrada, observando estrictamente un sistema que él estipula” ⁹.

⁹ Narváez Tijerina, María, *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, México, Universidad Regiomontana, 2007, <https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/06/libro01.pdf>, p. 65.

La definición anterior es similar a la que contienen los artículos 142 LPI y 245 de la LFPPI:

Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

Ambas figuras, franquicia y secreto industrial, se reconocen en la LPI y la LFPPI. En el ADPIC se reconocen los secretos únicamente, pero con el nombre de información no divulgada. Ninguna figura se reconoce literalmente en el Convenio de París.

Las variedades vegetales, son por añadidura una figura de la Propiedad Intelectual, considerada como autónoma o independiente, ya que al menos formalmente, no es parte de los derechos de autor ni de los derechos de propiedad industrial, y su regulación es de conformidad con normas específicas en este caso el Acuerdo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (*UPOV*, por sus siglas en inglés) y las legislaciones nacionales que cada país adopte.

Para cada uno de los tipos de Propiedad Intelectual, hay ordenamientos distintos que determinan su definición, concesión o requisitos de otorgamiento, pérdida de derechos, entre otras cuestiones. En el caso de México las legislaciones nacionales relativas a todas estas cuestiones son: la Ley de la Propiedad Industrial después Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Variedades Vegetales, sus reglamentos en su caso, así como los tratados internacionales y otros instrumentos legales complementarios, que regulan cada figura.

Con las marcas, nombres y avisos comerciales se busca proteger la originalidad, con los secretos industriales conservar la confidencialidad, con las patentes proteger los avances científicos y fomentar la transferencia de

tecnología, con las denominaciones de origen e indicaciones geográficas difundir productos cuya relevancia radica en su procedencia, y con las variedades vegetales asegurar la seguridad alimentaria.

De acuerdo con la OMPI, un derecho que deriva de las creaciones intelectuales, en la que juegan un papel importante, patentes, diseños industriales que se dividen en dibujos y modelos, y el derecho de autor, es el derecho de exclusividad, el cual es determinado en tiempo, y en virtud del que nadie sin la autorización del titular, puede explotar o usar una patente, creación, diseño u obra y a su vez obtener, una recompensa, estímulo o regalía, por su creación original, y por el tiempo y costo que invirtió en ello.

Además se busca evitar confusión y engaño sobre marcas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen y protección contra la competencia desleal, en las que se otorga también un derecho de exclusividad, por un tiempo determinado, y en el caso de las últimas figuras su otorgamiento permite saber de dónde proviene el producto y quién lo fabricó.

Al respecto de las marcas y de la protección hacia el consumidor:

En el tráfico económico es muy importante la tutela que merece el público consumidor para que adquiera el bien o servicio que desea. Este público puede verse defraudado cada vez que adquiera un bien, en la errónea creencia de que ha sido producido por el titular de una marca...cuando en realidad corresponde a un empresario destino, que le resulta desconocido.

10

La Organización Mundial del Comercio (OMC), señala que el comercio en línea ha crecido tanto, que en la web se pueden encontrar bienes y servicios de todo tipo, productos de belleza, libros, ropa, servicios variados, boletos de avión, alquiler de automóviles y de casas o departamentos. Todos estos protegidos por diversos derechos de la Propiedad Intelectual.

¹⁰ Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2010, p. 39.

En la actualidad la P.I., y cada uno de los derechos específicos que derivan de esta, han entrado en conflicto por el crecimiento del comercio electrónico, y se han generado retos legales interesantes a definir, hoy en día los avances tecnológicos están superando las regulaciones legales.

Al mejorar y aumentar la comunicación a nivel nacional e internacional, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación pueden incrementar considerablemente la competitividad de las empresas, si estas tienen una presencia *online*, y a su vez se requiere una protección especial y más amplia en el ámbito de la P.I., de manera que puedan realizar sus actividades comerciales *online*, y los consumidores puedan reconocerlas y tener la seguridad de que su compra es original.

El comercio-e... supone a menudo la venta de productos y servicios basados en propiedad intelectual y en la concesión de las licencias correspondientes. Música, imágenes, fotos, programas informáticos, diseños, módulos de capacitación, sistemas, etc., son objeto de comercio-e. En todos ellos, el principal componente de valor es la propiedad intelectual, que es importante porque los elementos valiosos que se comercian por Internet deben protegerse, utilizando sistemas tecnológicos de seguridad y normas de propiedad intelectual; de otra manera podrían ser hurtados.¹¹

Muchas empresas tanto públicas como privadas e instituciones en general, tienen concesiones de patentes y títulos marcarios, que aumentan el valor de la empresa o el reconocimiento de la institución, pero este valor es de carácter intangible porque se refiere a su P.I.

La propiedad intelectual es un tipo de propiedad o de activo tan valioso como un objeto físico o real (o aún más), aunque se trate de algo no tangible como los conocimientos. Debido a la importancia de la tecnología y el arte en la economía moderna, el valor de los activos de propiedad intelectual ha aumentado en relación con el de los activos físicos. La propiedad intelectual consiste en nuevas ideas, expresiones originales, nombres distintivos y el aspecto de los productos, que les da su carácter único... A menudo, la

¹¹ OMPI, *La propiedad intelectual...*, cit, p. 3.

propiedad intelectual en sí misma es objeto del comercio (o de "licencias") entre titulares de derechos.¹²

La propiedad intelectual debe protegerse para adquirir la exclusividad, sino corre el riesgo de ser robada, copiada, falsificada, más aún de manera *online*, sin darle crédito o regalía al creador, sin obtener los beneficios económicos derivados del registro o protección, y ocasionando competencia desleal e impacto en el consumidor.

1.1.1. *Carácter público de la propiedad intelectual*

En la doctrina, se originó un debate sobre la naturaleza de la P.I., si está ubicada en el derecho público o en el derecho privado, por los tipos de conflictos que surgen en este ámbito. Por ello es necesario establecer partir de algunos puntos básicos en cuanto a la división del derecho público y privado (sin descartar el derecho social).

El derecho público se encarga de regular la actuación de los individuos frente al Estado, las relaciones que se dan entre los Estados es decir la organización del Estado, y la actividad para cumplir con sus fines cuando interviene en relaciones con los particulares sin perder su carácter de autoridad, es decir en "relaciones de supra subordinación entre este y los gobernados" ¹³, dentro de esta rama encontramos al derecho constitucional, al derecho administrativo, al derecho penal, al derecho procesal, al derecho económico internacional y al derecho internacional público.

El derecho privado regula la relación entre individuos en su carácter de particulares, y particulares con el Estado, siempre que este no tenga el carácter de autoridad es decir de imperio, y en estas ramas están el derecho civil, derecho

¹² *Idem.*

¹³ Aguirre Saldívar, Enrique, *Los retos del derecho público en materia de federalismo*, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, 1997, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/919-los-retos-del-derecho-publico-en-materia-de-federalismo-hacia-la-integracion-del-derecho-administrativo-federal>, p. 16.

familiar, derecho mercantil , derecho económico privado, y derecho internacional privado.

Acosta define muy claramente la diferencia entre el derecho público y el derecho privado.

Derecho público el conjunto de normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado y su actividad encaminada al cumplimiento de sus fines, cuando interviene en relaciones con los particulares, con el carácter de autoridad...Las normas que regulan la estructura, organización y funcionamiento del Estado sea cual fuere la categoría de las mismas... son de derecho público tanto porque se refieren al ente público mismo, cuanto porque organizan su funcionamiento y estructura. También lo serán aquellas que regulan la actividad del Estado en que intervenga con los particulares con el carácter de autoridad...

Derecho privado será el conjunto de normas que regula las relaciones entre los particulares entre sí y aquellas en las que el Estado intervenga y en las que no haga uso de su carácter de autoridad, sin que por ello pierda su carácter de ente público.¹⁴

En todas las ramas del derecho hay interrelaciones con otras ramas o ciencias, así la P.I., rama especializada del derecho administrativo, tiene tintes también del derecho mercantil que es parte del derecho privado y del derecho económico (derecho público).

Siguiendo las ideas de Acosta cuando habla de las especificaciones del derecho público y el privado, atendiendo a cinco especificaciones en las que redefine al derecho, es de particular importancia la segunda, puesto que esta especificación es por las relaciones reguladas, en las que dice que éstas:

¹⁴ Acosta Romero, Miguel, *Teoría general del derecho administrativo: Primer curso*, México, Porrúa, 2004, p. 17.

Serán públicas aquellas en las que intervenga el Estado con el carácter estatal, como sujeto activo o pasivo.

Serán privadas aquellas en que los sujetos, activos y pasivos, actúen como particulares. En el momento en que un particular actúa por concesión del Estado, la relación será de derecho público, pues en ella está presente el Estado en cuanto Estado, aunque sea una presencia delegada.¹⁵

Otra especificación señalada por Acosta, por las características de las actuaciones jurídicas, dice que son “públicas aquellas que se realizan en nombre del Estado y en ejercicio de la soberanía. Ejemplo...el otorgamiento de concesiones, actos jurisdiccionales y administrativos” ¹⁶.

Lo anterior significa que, en virtud de las relaciones reguladas, las concesiones que son otorgadas por el Estado a los particulares que realizan una creación, este se encuentra presente por medio de sus órganos administrativos y con carácter de autoridad y entonces la relación es de derecho público.

En principio la Propiedad Intelectual es considerada una rama especializada del derecho administrativo (el cual forma parte del derecho público), a continuación, el porqué.

El otorgamiento de una patente, el registro de una marca o la protección de los derechos de autor, son actos eminentemente administrativos al ser realizados por un organismo público descentralizado (IMPI) o un órgano desconcentrado (INDAUTOR). Además, una vez que vence su término de concesión y/o protección, las creaciones o invenciones, pasan a ser del dominio público o de explotación libre.

El órgano desconcentrado depende directamente de una Secretaría de Estado, la cual forma parte de la administración pública centralizada, que está a cargo del poder Ejecutivo, y el organismo público descentralizado forma parte de la administración pública paraestatal (tiene relación al relacionarse con una

¹⁵ *Ibidem*, p.16.

¹⁶ *Idem*.

Secretaría de Estado, aunque no forme parte de la administración centralizada y sus funciones se encuentren más autónomas a esta).

Comúnmente se ha identificado al derecho administrativo, como una rama del derecho público que en sentido restringido es llevada a cabo por el poder Ejecutivo, quien es por excelencia el encargado de la prestación de los servicios públicos, por medio de diversos órganos del Estado, es decir tiene la función administrativa, y la administración pública como tal, “también como la “ciencia del gobierno del Estado...de gran interés cultural por su misión de mejor proveer la cosa pública” ¹⁷.

En sentido amplio el derecho administrativo es la rama que regula la relación entre la administración pública a través de sus órganos y funcionarios con los particulares, la relación del Estado con los otros órganos y organismos del propio Estado, y la organización y funcionamiento del poder Ejecutivo y los servicios públicos en general.

El derecho administrativo, tiene ramas especializadas relativas a sectores específicos, que surgen a partir de las actividades que realiza el Estado. Estos sectores específicos son el derecho marítimo, derecho aduanero, derecho energético, derecho ambiental, derecho de la Propiedad Intelectual, entre otros derechos, que regulan diversas relaciones y aspectos.

Algunos autores señalan que son ramas que tienden hacia la autonomía, pero que siguen teniendo relación con el derecho administrativo, pues desempeñan funciones encargadas en primer término al Ejecutivo y luego son delegadas por medio de sus dependencias centralizadas.

La ciencia del derecho administrativo es un género en el cual pueden quedar encuadradas una serie de materias que van surgiendo con la constante ampliación de las actividades del Estado y constituye nuevas ramas del derecho consideradas administrativas; porque se realizan mediante sus

¹⁷ Aguirre Saldívar, Enrique, *op. cit.*, p. 14.

unidades , mismas que dependen directa o indirectamente del poder Ejecutivo, porque objetivamente son ramas administrativas o guardan relación con el derecho administrativo y que a su vez van adquiriendo autonomía, su objeto de conocimiento es propio y tienen un régimen y una sistematización independiente o tienden hacia ello.¹⁸

El derecho de la Propiedad Intelectual, tiene una fuerte relación con el derecho económico, pues la administración relacionada a la actividad empresarial es un aspecto importante porque a través de esta, se distribuyen y/o comercializan en el mercado bienes o servicios de diversa índole.

En la explicación que hace Acosta, sobre los diversos derechos que, sin dejar de ser administrativos, han adquirido autonomía, señala en materia económica algunos como: los derechos de fomento económico industrial, de transferencia de tecnología, patentes y marcas, y en materia educativa o más bien cultural desde la creación de la Secretaría de Cultura, los derechos de autor.

Acosta y Aguirre comparten la idea de que en los últimos años el derecho ha tenido importantes cambios que han provocado que el derecho público se esté privatizando y el derecho privado se esté haciendo público, esto es, figuras que fueron siempre reguladas en el ámbito privado se han cambiado al ámbito del derecho público, como ejemplo el derecho de autor, que hasta 1946, formó parte de las normas contenidas en los códigos civiles, al igual que pasa en materia de marcas, primero reguladas en códigos de comercio.

Así que para concluir la P.I. es una rama especializada del derecho administrativo que forma parte del derecho público, con cierta autonomía.

1.1.2. Principales organismos encargados de la protección de la Propiedad Intelectual

A nivel internacional es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas

¹⁸ Acosta Romero, Miguel, *op. cit.*, p. 68.

(ONU)”¹⁹, que fue creado en 1967, tiene su sede en Ginebra, Suiza, que actualmente cuenta con 192 países miembros según datos de la página oficial.

La OMPI lleva a cabo numerosas tareas relacionadas con la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, como la administración internacional de tratados, la prestación de asistencia a gobiernos, organizaciones y el sector privado, el seguimiento de los avances en la materia y la armonización y simplificación de las normas y prácticas pertinentes.²⁰

Este organismo ayuda a los Estados miembros a establecer un marco jurídico de acuerdo a parámetros internacionales y también ofrece:

Servicios para la obtención de derechos de P.I. en diversos países y para la solución de controversias. También...programas de fortalecimiento de capacidades para ayudar a los países en desarrollo a gozar de las ventajas que trae consigo la utilización de la P.I. Facilita, asimismo, el libre acceso a bancos de información exclusivos sobre P.I.²¹

Los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio por el que se estableció la OMPI, y que se desarrolla en el Capítulo II.

En el ámbito comercial más cercano a la propiedad industrial, la Organización Mundial del Comercio (OMC), “es la organización internacional que se ocupa de las normas mundiales del comercio entre todos los países”²². Su principal función consiste en que el comercio se desarrolle de la manera más fluida, previsible y libre, en condiciones de igualdad para todos sus miembros.

El nacimiento de esta organización tiene su antecedente más inmediato en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (*GATT por sus siglas en inglés*) que establece las reglas del comercio internacional. Derivado de esto

¹⁹ OMPI, *Las estrategias de protección de las marcas deberán adaptarse a la expansión del sistema de nombres de dominio*, 2014, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0003.html, consulta 4 de agosto de 2019, 18:00 p.m.

²⁰ Academia de la OMPI, *op. cit.*, p. 32.

²¹ OMPI, *Las estrategias de...*, *cit.*

²² OMC, *¿Qué es la OMC?*, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm, consulta 15 de febrero de 2019, 18:00 p.m.

en 1995 se creó la OMC, que tiene la importante labor de supervisar las políticas comerciales internacionales.

Las actividades de la organización dimanar de los Acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio internacional. Estos textos contienen las normas jurídicas básicas en materia de comercio internacional. Se trata principalmente de contratos, mediante los cuales los gobiernos se comprometen a mantener sus políticas comerciales dentro de ciertos límites convenidos... su objetivo consiste en ayudar a productores de bienes y servicios, a exportadores e importadores, a desempeñar sus actividades comerciales.²³

En México encontramos al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), un organismo público descentralizado de la Secretaría de Economía (antes Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), con personalidad jurídica y patrimonio propio, como la autoridad facultada legalmente para administrar el sistema de propiedad industrial a nivel nacional.

El IMPI, se creó como órgano de apoyo técnico a la Secretaría en el año de 1991, cuando se publicó la Ley de la Propiedad Industrial (antes llamada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial) y oficialmente se publicó el decreto de creación en el DOF, el 10 de diciembre de 1993.

En el otro ámbito de la P.I. en México, es decir de los derechos de autor, encontramos al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), un órgano desconcentrado que actualmente depende de la Secretaría de Cultura (creada en 2015), y antes dependía de la Secretaría de Educación Pública.

INDAUTOR fue creado aproximadamente en 1997. Actualmente tiene a su cargo el programa presupuestario 041, en la modalidad de prestación de servicios, de nombre protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).

En el ámbito de las variedades vegetales encontramos al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas que es un órgano desconcentrado de la

²³ Academia de la OMPI, *op. cit.*, p. 33.

actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), órgano encargado de vigilar la cuestión en comento, en virtud de la Ley Federal de Variedades Vegetales, del cual no se sabe con exactitud cuándo fue creado, según Villa se creó en 1961, pero la ley en comento se publicó hasta 1996 y en 2002 fue el año en que se emitió su manual de organización.

1.2. Primer y segundo proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativos a los nombres de dominio de internet

El “Primer Proceso Relativo a los Nombres de Dominio de Internet” llevado a cabo por la OMPI, constituye el primer estudio internacional en torno a los nombres de dominio, en el transcurso sucedieron algunos acontecimientos, que se exponen a continuación.

El libro blanco conocido como “Declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones de Internet”, fue un proceso exigido a la OMPI, para que diera inicio a la revisión de los procesos de los nombres de dominio, con la finalidad de mejorar su regulación en el ámbito internacional y lograr uniformidad, este proceso se dividió en tres etapas, las cuales son descritas por la OMPI.

La primera etapa buscó el acuerdo sobre qué examinar, cuál sería el procedimiento y establecer un calendario; la segunda etapa busco obtener comentarios de diversos gobiernos y organizaciones intergubernamentales, corporaciones y personas en lo individual, para ello se llevaron a cabo consultas regionales, y; en la tercera etapa, se dio la publicación de los informes provisional y definitivo.

Algunos de los comentarios establecidos en el primer y segundo proceso relativos a los nombres de dominio de internet, a continuación se describen.

Desde 1996, se comenzó con la relación entre marcas y nombres de dominio, pero solo respecto a los nombres de dominio genéricos de nivel superior o *gTLD*, de manera que cada país eligiera las normas a seguir por región.

En el marco del Comité Internacional Ad Hoc (IAHC), que elaboró el “Memorándum de entendimiento sobre el espacio de nombres de dominio de

nivel superior genéricos del sistema de nombres de dominio de Internet” (gTLD-MoU), en mayo de 1997...el IAHC (ulteriormente denominado Comité de Supervisión de Política (POC) elaboró un sistema de solución de controversias para los conflictos eventuales entre marcas y nombres de dominio.²⁴

En junio de 1998, se dio inicio al Primer Proceso de la OMPI para la regulación de los dominios, a instancia del gobierno de Estados Unidos de América y la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (*ICANN*), este proceso tuvo la intención de formular recomendaciones para regular este aspecto.

Entre las recomendaciones estaba la propuesta de creación de una política aplicable a todos los registradores y un mecanismo administrativo para solucionar controversias relativas a los dominios *gTLD*, puntualizando que este procedimiento se limitaría a los casos de mala fe, cuando el registro de estos infringiera los derechos de los titulares de las marcas.

El Primer Proceso concluyó el 30 de abril de 1999, con la publicación del informe final, en ese mismo año la Junta Provisional de *ICANN* , “creada para ocuparse de los aspectos técnicos y de política del Sistema de Nombres de Dominio de Internet ” ²⁵, aprobó la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*), incluidas reglas de procedimiento adjuntas, y un programa para ser puesto en práctica , de manera que se pudieran interponer demandas ante los proveedores acreditados para solucionar este tipo de conflictos.

El informe final se dividió en 5 partes abocadas al sistema de nombres de dominio y la P.I., prácticas para reducir los conflictos por registro de nombres de dominio para los órganos de registro, la solución de esos conflictos a través de

²⁴ OMPI, *Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*, <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/index.html>, consulta 20 de junio de 2019 ,12:00 p.m.

²⁵ OMPI, *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI*, <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>, consulta 20 de marzo de 2019 ,12:00 p.m.

procedimientos uniformes, la protección de las marcas famosas y notorias frente a los dominios, y los nuevos dominios *gTLD*.²⁶

En ese entonces se señaló, que sería a partir del 1 de diciembre de 1999, la fecha para presentar demandas (principalmente por los titulares de las marcas), ante los proveedores de servicios de resolución de disputas, por conflictos relativos a nombres de dominio, inscritos ante los registradores acreditados.

Los proveedores de servicios de resolución de disputas acreditados por ICANN en lo que respecta a los dominios *gTLD* son: los Centros Árabe, Asiático y Canadiense todos de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio, el Tribunal de Arbitraje o Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet, el Foro Nacional de Arbitraje (*NAF*) y la OMPI.

Los proveedores respecto a los dominios *ccTLD*, son acreditados por los administradores de cada país.

En virtud de la *UDRP*, se pueden someter controversias mediante un procedimiento administrativo alternativo (ante el proveedor a nivel internacional) que se caracteriza por su celeridad.

La OMPI por medio de su Centro de Arbitraje y Mediación, proveedor con más experiencia en el tema, comenzó a prestar servicios para la solución de controversias en diciembre de 1999, conforme a la *UDRP* a través de métodos alternativos de solución de controversias (por sus siglas en inglés *ADR*, *Alternative Dispute Resolution*).

Los procedimientos de arbitraje, mediación y decisión de experto que ofrece el Centro, son desarrollados por especialistas de renombre en la solución de controversias internacionales y se consideran adecuados para controversias en el campo de la tecnología, el espectáculo u otras controversias en materia de Propiedad Intelectual a escala mundial.²⁷

²⁶ Véase más en OMPI, *La gestión de...*, cit.

²⁷ OMPI, *Centro de Arbitraje...*, cit.

La *UDRP*, era originalmente dirigida a los dominios *gTLD*. Sin embargo, cuando se trata de dominios *ccTLD*, es decir dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, la OMPI ofrece asesoramiento a los registradores de algunos nombres de dominio *ccTLD*, para adoptar voluntariamente las recomendaciones de la *UDRP*, aprobada con motivo del Primer Proceso de la OMPI y pueda aplicarse a nivel país.

El alcance de la *UDRP* es internacional, esto significa que es un mecanismo único para resolver estas controversias de nombres de dominio, independientemente de la ubicación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del titular de la marca. Así cualquier persona puede solicitar que se solucione un conflicto, mediante las reglas establecidas en la *UDRP* o la política de código de país (las cuales se analizan en el Capítulo II).

El 10 de julio de 2000, se inició con el Segundo Proceso sobre los nombres de Dominio de Internet ²⁸, también llamado “informe sobre el Reconocimiento de los Derechos y el Uso de Nombres en el Sistema de Nombres de Internet”, el cual concluyó con la publicación de un informe en donde se detallan las cuestiones pendientes después del Primer Proceso y se publicó en el año 2001.

En el informe del Segundo Proceso, se explican cuestiones muy específicas sobre figuras que tienen poca relación con las marcas (objeto de este estudio), es por ello que este tema se aborda solo en cuestiones generales.

El informe se presentó en dos modalidades, provisional y final, según datos de la OMPI explica cuestiones de registros abusivos de nombres de dominio que violan algunas otras figuras protegidas por la Propiedad Intelectual.

De la revisión del documento emitido en el Segundo Proceso, el informe provisional (el final es un poco más amplio) se divide en seis partes e incluyen los problemas que existen entre distintas figuras o identificadores y los nombres de dominio:

1.- Cuestiones básicas para formular recomendaciones;

²⁸ Véase más en OMPI, *Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet*, <https://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/rfc/rfc3/report.html>, consulta 15 de enero de 2019 ,12:00 p.m.

2.- Hace referencia a Denominaciones Comunes Internacionales para sustancias farmacéuticas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud con el fin de promover y proteger la seguridad y la salud de los pacientes en todo el mundo;

3.- Aborda la protección de los nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas;

4.- Explica la colisión con nombres propios y cómo deben ser protegidos;

5.-Indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y otros términos geográficos;

6.- Nombres comerciales y su protección, y;

7.- Una última parte que explica la función que tienen las medidas técnicas, entre ellas el mecanismo de búsqueda de datos *whois*.

Respecto a *whois*, que se abordará en Capítulos posteriores, vale la pena destacar que es un sistema muy importante, es una base de datos pública y un directorio que permite saber quién es el propietario de un dominio, y desde un punto de vista personal, se considera una base que ayuda a combatir la falsificación y la piratería.

1.3. Antecedentes de los organismos que regulan los sistemas de nombres de dominio

Uno de los organismos reguladores de los dominios de carácter internacional, es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (*ICANN*), que lleva a cabo actualmente las funciones que estaban a cargo de la Autoridad de Números Asignados de Internet (*IANA*).

La adjudicación y administración de los nombres de dominio de segundo nivel correspondió, desde la creación del DNS , a la...IANA, un organismo dependiente...del gobierno de los EE.UU. Sin embargo en la práctica, la IANA delego la realización de las funciones que le correspondían en relación

con los nombres de dominio en los denominados Network Information Centers (NICs).²⁹

Es de vital importancia establecer que *IANA*, era controlada por el gobierno estadounidense, y se tuvo la intención de deslindar el sistema de nombres de dominio por parte del gobierno, para transferirlo o descentralizarlo a una autoridad que fuera de cierta manera autónoma al dominio del poder público estadounidense (casi como pasa en México con los órganos autónomos), sin embargo, los sistemas de nombres de dominio pasaron de ser “autónomos” a manos privadas.

Fue en la administración del presidente estadounidense William Jefferson Bill Clinton, que se privatizó el sistema de nombres de dominio o *DNS* (privatización que tiene mucho que ver con la poca funcionalidad de los servicios o bienes públicos, para mejorar la competencia y la eficacia, que en teoría justifica la idea de privatizar), esto se materializó cuando se publicó una invitación a través del Departamento de Comercio estadounidense:

Invitación a formular comentarios sobre la gestión del DNS el 2 de julio de 1997. En este documento se buscaba la participación del público sobre cuestiones relativas al marco general de la gestión del DNS, la creación de nuevos dominios de nivel superior, políticas para los registradores de nombres de dominio y cuestiones relativas a marcas.³⁰

En el sistema de Estados Unidos de América, cuando se va a emitir una nueva regulación, el poder legislativo invita a la ciudadanía y a los actores o grupos implicados en el tema a formular comentarios, estos les sirven a los legisladores como retroalimentación de las políticas o regulaciones que buscan implementar, con el fin de mejorarlas o saber la reacción de los grupos interesados; estos comentarios y regulaciones se publican en su Registro Federal que es el diario de elaboración de normas federales y otras actividades administrativas, equiparable al DOF de México.

²⁹ García Vidal, Ángel, *Derecho de Marcas e Internet*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2002, p. 62.

³⁰ OMPI, *La gestión de...*, cit., p. 5.

El 30 de enero de 1998, la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA), órgano del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, publicó un comentario titulado en inglés *A Proposal to Improve the Technical Management of Internet Names and Addresses* (Una propuesta para mejorar la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet) (el "Libro Verde")... NTIA publicó el 5 de junio de 1998, su *Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses* (Declaración de política sobre la administración de nombres y direcciones de Internet) (el "Libro Blanco").³¹

Lo que se llamó libro verde, fue el origen de una propuesta para mejorar la gestión de nombres y direcciones de internet, privatizar el sistema de nombres de dominio o *DNS*. Según García, el libro blanco (que seguía la pauta del libro verde) precisamente fue el que formalizó la creación en 1998, de esa nueva entidad privada, sin fines de lucro, y administrada por un consejo de administración, para gestionar los sistemas de nombres de dominio (antes dependientes del gobierno estadounidense), entidad que se conoce como *ICANN*.

De acuerdo con la OMPI, el origen de la *ICANN*, tiene mucho que ver con el debate de los sistemas de nombres de dominio para institucionalizar su gestión y descentralizar su control del gobierno, es decir crear un organismo encargado de este aspecto, que era importante y preponderante por la expansión rápida de internet y el uso de las tecnologías de la información.

La *ICANN*, formalmente se fundó en 1998, conforme a las leyes de California, Estados Unidos de América, como una organización de carácter privada, no dependiente del gobierno ni de ningún organismo internacional, formada por un grupo de personas interesadas e involucradas con el sistema de internet y los nombres de dominio, con la responsabilidad de la supervisión técnica de los nombres de dominio en Internet, redacción de contratos y la acreditación de los registradores de dominios.

³¹ *Idem*.

La *ICANN* tiene principalmente la responsabilidad de acreditar a los registradores de dominios y es además es una organización:

Sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión [o administración] del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz.³²

Su misión es “coordinar la gestión técnica del sistema de dominios de internet, así como las direcciones IP”³³. Y administrar los dominios *gTLD*.

Al tener el carácter de organización sin fines de lucro, su funcionamiento es eficiente, debido a que la junta de gobierno establece los cargos y costos por los servicios que otorga *ICANN*, a quienes lo soliciten, y con ello se cubren los costos requeridos para su funcionamiento. La *ICANN* es la responsable de:

1.-Asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión o administración del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos o *gTLD* y de asignar la administración de los dominios relacionados con los códigos territoriales o *ccTLD*.

2.- Tiene a su cargo la administración del sistema de servidores raíz, y “crear registros basados en políticas de la comunidad, mantener los registros existentes, asignar recursos numéricos de Internet y publicar todos los registros para uso público general.”³⁴

En el plano nacional mexicano, 10 años antes de que la *ICANN* fuera creada como entidad privada y autónoma al gobierno estadounidense, desde 1989 y hasta la fecha, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

³² Glosario Akky-Nic México, *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)*, https://www.akky.mx/jsf/static_content/glossary.jsf, consulta 20 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.

³³ Pablos Heredero, Carmen et al., *Dirección y gestión de los sistemas de información en la empresa*, 2a Ed., España, Esic editorial, 2006, p. 69.

³⁴ Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), *Las funciones de la IANA*, 2015, <https://www.icann.org/es/system/files/files/iana-functions-18dec15-es.pdf>, p. 5.

(ITESM) en México, recibió la responsabilidad de administrar el código territorial .mx, y en octubre 1995, Jon Postel administrador de IANA (antes encargada de regular los nombres de dominio y dependiente del gobierno estadounidense y después ICANN), ratificó al Instituto como la instancia responsable de la asignación de dominios .mx, función que fue formalizada en ese año, con la creación del centro conocido como *Network Information Center México S.A. de C.V.* o NIC México.

NIC México, es la autoridad encargada de la administración del nombre de dominio territorial .mx, que es un tipo de dominio *ccTLD*.

Las siglas .mx, se refieren a “La clasificación en el Sistema de Nombres de Dominio (DNS), representado por un sufijo de dos letras, asignado conforme a los códigos estándar de ISO3166-1 para la representación de nombres de países o territorios”³⁵.

Desde el año 2003 NIC México, promueve los servicios de información y registro para los nombres de dominio .mx por medio de la plataforma Registry.MX, y mantiene la base de datos de consulta respectiva.

NIC-México, se encuentra regulado por los criterios internacionales adoptados por ICANN, OMPI y OMC , así mismo tiene una estrecha relación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para el desarrollo de sus políticas y cuenta con el apoyo de un Comité Consultivo Externo, formado por expertos de Internet en México.³⁶

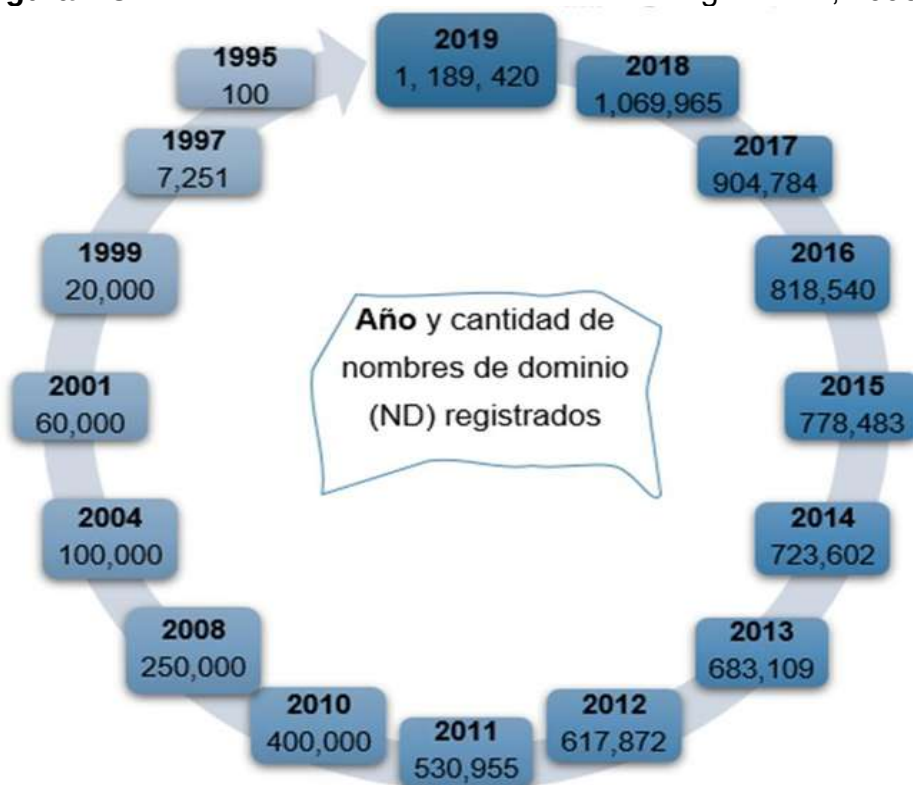
La relación entre NIC México y el IMPI, se da en 1999, año en que se formula un convenio para colaborar en materia de nombres de dominio y cuestiones de propiedad intelectual.

³⁵ NIC México, *Políticas de nombres de dominio de NIC México registrar*, 2011, https://www.akky.mx/static/images/legacy_news/POLITICAS_DE_NOMBRES_DE_DOMINIO_DE_NIC_MEXICO_REGISTRAR_NUEVAS.pdf, p. 3.

³⁶ Islas, Octavio y Gutiérrez, Fernando, “El espejo Indiscreto, el porvenir de NIC-México”, en: *Revista electrónica razón y palabra*, México, 2001, <http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/2001/diciembre.html>, consulta 25 de marzo de 2019 ,12:00 p.m.

Los dominios registrados desde 1996, fueron cada vez más en aumento, lo que se puede ver en la figura I.3.

Figura. I.3. Número de nombres de dominio .mx registrados, 1995-2019.



Fuente. Elaborado por la autora a partir de los datos disponibles en NIC México, <https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-historia/>, y Registry .MX, <https://www.dominios.mx/estadisticas-mx/>, consulta 1 de mayo de 2020.

Los dominios en creciente expansión invadían cada vez más derechos de terceros, lo que provocó la necesidad de reformar las políticas para resolver conflictos, lo que aconteció en 1999, estas nuevas políticas contenían un procedimiento de resolución de disputas, “Este procedimiento tuvo como objetivo resolver los casos más simples de disputas entre marcas registradas y nombres de dominio”.³⁷

En septiembre del año 2000, se firmó un convenio de colaboración por medio del cual se sentaron las bases para la colaboración en materia de propiedad industrial, la formación de recursos humanos, la preparación y divulgación de

³⁷ NIC México, *Nuestra Historia*, <http://www.nic.mx/es/NicMx.Historia>, consulta 12 de diciembre de 2019, 12:00 p.m.

materiales especializados, el apoyo para la vinculación con terceros, transferencia de tecnología y el intercambio de información y de asistencia técnica especializada en áreas de interés para el ITESM, NIC México y el IMPI.

En el año 2000, nuevamente se cambian las políticas y se establece un nuevo procedimiento, basado en la *UDRP*, “el cual ahora es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual...mecanismo de resolución de disputas utilizado en los dominios genéricos en todo el mundo” ³⁸.

A partir del 1 de diciembre del 2000, NIC México formalizó otro convenio con la OMPI por medio del cual su Centro de Arbitraje y Mediación, se encargaría de la resolución de disputas por nombres de dominio correspondientes al código de país .mx.

También el IMPI, celebro varios convenios de cooperación y colaboración, para que la OMPI tuviera facultades para resolver las cuestiones que se presentaran por la violación a los derechos de Propiedad Intelectual relativos a marcas y nombres de dominio.

Para la solución de disputas el Centro de la OMPI cuenta con un grupo de expertos, árbitros, mediadores, panelistas y especialistas. Existe una lista pública de la OMPI de los expertos con los que cuenta, en materia de nombres de dominio y de especialistas en conflictos comerciales, en la que actualmente se encuentran datos por país de los panelistas, su nombre, nombre del despacho o sociedad, el lugar, y el idioma seleccionado.

En el caso de México, son ocho los especialistas acreditados para la resolución de estas disputas, de los cuales solo dos han seleccionado el español como idioma de solución a los conflictos y son: “Jalife Daher, Mauricio, Jalife, Caballero & Asociados... y Michaus Romero Martin Basham, Ringe y Correa, SC...” ³⁹. Aunque se puede elegir a otro experto de otro país, que tenga seleccionado el idioma español y según el caso si es el idioma deseado, se tienen expertos también en los países de España y Estados Unidos de América.

³⁸ *Idem*.

³⁹ OMPI, *Panelistas de nombres de dominio de la OMPI*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.html>, consulta 15 de abril de 2019, 18:00 p.m.

1.4. La creación en México de la Sala Regional Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), fue creado aproximadamente en 1937 y era conocido como Tribunal Fiscal de la Federación, regido por el Código Fiscal de la Federación de 1938, cambiando su denominación, facultades y normas administrativas internas a lo largo de los años.

El Tribunal Fiscal de la Federación...conoció inicialmente de resoluciones definitivas eminentemente fiscales, pero cuya competencia se amplió a conocer de resoluciones emitidas con base en diversos ordenamientos legales del ámbito del Derecho Administrativo.⁴⁰

Hasta el 10 de agosto de 1987, al Tribunal se le doto constitucionalmente de autonomía, en ese año se adiciono la fracción XXIX-H al artículo 73, de la facultad del Congreso “para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos”⁴¹.

“A partir de la reforma al Código Fiscal de la Federación de 2000, el Tribunal es de plena jurisdicción”⁴², y en ese año cambio su denominación.

Año 2000 el Congreso de la Unión aprueba las reformas en materias trascendentales para el Tribunal...el cambio de nombre de la Ley Orgánica y del nombre de la Institución, por el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y

⁴⁰ Gaceta del Senado de la República, *Iniciativa con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, 2006, https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2006_02_09/177, consulta 15 de enero de 2019, 18:00 p.m.

⁴¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Artículo 73 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857*, Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2020-06/CPEUM-073_0.pdf, p. 249.

⁴² Nava Negrete, Alfonso, “70 años del Tribunal Administrativo Federal de México”, *Revista de la Facultad de Derecho*, México, núm. 247, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, 2007, <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/28816/26055>, p. 259.

Administrativa, reflejando con ello la competencia que a través de los casi 65 años de existencia se le ha ido asignado.

Se facultó a la Sala Superior para determinar la jurisdicción territorial de las salas regionales, así como su número y sede; y, por último, se modificó la competencia territorial de las salas regionales.⁴³

El TFJA (cuyo nombre fue cambiado en el año 2016 y como se conoce hoy en día), es un órgano constitucional autónomo, por estar señalado en la Constitución y porque no depende orgánicamente de ninguno de los poderes ordinarios, especialmente no forma parte del Poder Judicial de la Federación como pasa con algunos tribunales en otros países como el caso español, sin embargo en cuanto a la designación de los magistrados del TFJA, se realiza a propuesta del Ejecutivo Federal con ratificación de las 2/3 partes del Senado (art.73, fracción XXIX-H, CPEUM), lo que lo hace indirectamente dependiente de este poder, y obtiene su presupuesto de lo que le asigna la Federación.

El 18 de julio de 2016, se publicó en el DOF, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (LOTFJA) que deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA).

De acuerdo con el artículo 6o, de la LOTFJA, el TFJA se integra por: la Sala Superior (16 magistrados), la Junta de Gobierno y Administración (integrado por el Presidente del Tribunal, dos magistrados de la Sala Superior y dos de la Regional) y las Salas Regionales (integradas por tres magistrados cada una).

Las salas regionales en concordancia con el artículo 28 de la LOTFJA, son de cuatro tipos: Ordinarias, Auxiliares, Especializadas y Mixtas.

El 10 de agosto de 2010, se adicionó el artículo 2 Bis a la LOTFJFA, y se reforman la fracción II del artículo 18, que señalaba a las salas especializadas, avocadas a una materia específica, y que fueron en aumento por el mismo crecimiento de la materia administrativa e ir adecuando la competencia del tribunal.

⁴³ Tribunal Federal de Justicia Administrativa, *Historia*, <http://www.tfja.gob.mx/tribunal/historia/>, consulta 15 de enero de 2019, 12:00 p.m.

El artículo 2 Bis, establecía:

Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio.

Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales.

44

En lo que respecta al artículo 18, se incluyó en cuanto a las facultades del Pleno, la de aprobar la competencia material y territorial de las salas especializadas.

Además, según señala Pérez:

La aparición de las Salas Especializadas del TFJFA responde, en principio, a la diversidad de la materia administrativa, que obliga la presencia de juzgadores dedicados exclusivamente a resolver controversias en ciertos rubros administrativos que han alcanzado complejidad (como fue la creación de la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual , en marzo de 2008)...La especialidad de los órganos jurisdiccionales resulta un imperativo para atender las necesidades sociales de justicia de la sociedad mexicana.⁴⁵

La creación de la Sala Regional Especializada en materia de Propiedad Intelectual, tiene su origen en el acuerdo G/17/2008, publicado en el DOF en 2008. Mediante este acuerdo se adiciono el artículo 24 bis (artículo actualmente derogado) del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (*sic*), que establecía la creación de esta Sala.

⁴⁴ Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 2007, abrogada.

⁴⁵ Pérez López, Miguel, *Estudio sobre las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, México, 2012, <http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/estudiosobrelassalasespecializadastfjfa.pdf>, pp. 27-28.

La Sala tiene su sede en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), e inicio sus funciones en 2009, atendiendo juicios tramitados en forma tradicional y juicios en línea.

La modificación al Reglamento Interior del TFJFA (el cual en la actualidad no ha sido reformado en cuanto al cambio de denominación del Tribunal) de acuerdo con Pérez, trajo consigo la creación de la Sala Especializada de juicio en línea, que tiene relación con la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, porque esta conocería de los juicios de su competencia tramitados en la vía tradicional y la vía *online*.

Conforme al artículo 28 de la LOTFJA, fracción III, las Especializadas “atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en la LOTFJA o el Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a las necesidades del servicio”.

Ni el Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas del TFJFA, ni la LOTFJA, establecen cuáles son las Salas Regionales Especializadas ni su competencia o facultades. La LOTFJA solo desarrolla las atribuciones de las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas en el artículo 38.

Es el Reglamento Interior del TFJFA en su artículo 23, es el que indica las seis Salas Regionales Especializadas del Tribunal:

En materia de Propiedad Intelectual, Juicios en línea, Ambiental y de Regulación, Comercio Exterior (con 3 salas), Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y la de Responsabilidades Administrativas (con 5 salas), de las cuales solo respecto a la última se señalan expresamente sus facultades, además de lo que dispone la LOTFJA.

Resulta relevante la que está abocada a la materia de P.I., según el Reglamento en comento, fracción I, artículo 23 :

Artículo 23.- ...

I.- Una **Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual** , con sede en el Distrito Federal y competencia material para tramitar y resolver, en todo el territorio nacional, los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo **14, fracciones XI, XII, XIV, penúltimo y último párrafos de la Ley**, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual , o que tengan alguna injerencia en las citadas materias.

Básicamente conoce de todos aquellos juicios promovidos en contra resoluciones definitivas, actos y procedimientos administrativos (con fundamento en las leyes de P.I. que se señalan), como las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente y las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones.⁴⁶

Además se hace una crítica en cuanto a la legislación en virtud de que el Reglamento Interior del TFJFA, además de la falta de modificación en cuanto a la nueva denominación del Tribunal, hace alusión al artículo 14 y algunas fracciones de la Ley, asumiendo por lo que señala el artículo 2, fracción VII, que se trata de la LOTFJFA, *una ley que desde 2016 fue abrogada*, cuando se cambió el nombre del Tribunal y se publicó la LOTFJA (esta última no aclara la competencia de la sala especializada).

Por lo que se encuentra una **deficiencia en la actualización** de las normas internas del Tribunal. Habría que realizar las modificaciones pertinentes ya que es una Ley Orgánica abrogada y no la vigente, la que aclara la competencia de la Sala en comento.

Para finalizar, con la publicación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (la cual se analiza en el Capítulo II), en su artículo 407, señala expresamente que:

⁴⁶ Consúltase la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (LOTFJFA), publicada en el DOF el 6 de diciembre de 2007, abrogada.

Es competente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento emitidos por el Instituto [IMPI] en su carácter de autoridad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Lo anterior es algo positivo en cuanto al Tribunal, pero aún no se ha reformado su Reglamento Interior, acorde a la LOTFJA y la LFPPI, aunque se sabe que es competente para conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas emitidas con fundamento en alguna Ley en materia de P.I., no estaría de más que se reformaran el Reglamento Interior y la Ley Orgánica.

1.5. Los mecanismos o métodos alternativos de solución de controversias en materia de Propiedad Intelectual y sus ventajas

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos (conocidos por sus siglas en español como MASC), son herramientas útiles y flexibles que diversifican las vías de acceso a la justicia. Son conocidos en inglés como, *Alternative Dispute Resolution* o *ADR* por sus siglas en inglés.

Poco a poco en los MASC o *ADR* , han mostrado sus ventajas y beneficios frente a los métodos tradicionales u opciones jurisdiccionales, lo que hace sumamente sencillo alentar a su utilización, sin embargo es importante desarrollar algunas ideas de autores en torno a estos, ya que en materia administrativa son poco usados y novedosos, pero en materia comercial son ampliamente utilizados.

En México, la creación de Centros de Justicia Alternativa (que se limitan a la mediación y conciliación) están adscritos a los Tribunales de Justicia dependientes del Poder Judicial, y actualmente solo abarcan las materias: civil, mercantil, penal y familiar, dejando fuera la materia administrativa en la que actualmente son pocos los modelos de mecanismos alternativos, aunque poco

a poco han ido aumentando, así como la formación de mediadores y conciliadores, es relativamente reciente.

Desde 1980, los *ADR* son una alternativa atractiva en virtud de lo que señala A. Tan, citando a Andrew Phang:

El factor de atracción de los procedimientos *ADR* se puede atribuir al simple hecho de que ofrecen algo para todos: un canal adicional para facilitar el acceso a la justicia, ofreciendo de este modo un desahogo administrativo a los tribunales y a los organismos públicos; una vía potencialmente rápida, barata y flexible para las partes en litigio para solucionar controversias; así como una industria en crecimiento y un negocio crecientemente rentable para los profesionales y las instituciones relacionadas con estos mecanismos.⁴⁷

En el ámbito de la Propiedad Intelectual, por lo menos a nivel Nacional en México, son pocos los mecanismos o métodos alternativos, ya que estos servicios son prestados internacionalmente por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, mediante:

Los procedimientos de arbitraje, mediación y decisión de experto... desarrollados por especialistas de renombre en la solución de controversias internacionales y se consideran adecuados para controversias en el campo de la tecnología, el espectáculo u otras controversias en materia de Propiedad Intelectual a escala mundial.⁴⁸

El Centro de la OMPI, fue creado en 1994, y es el principal proveedor de servicios de solución de controversias comerciales internacionales, por medio de *ADR*, es el ejemplo de una buena práctica que durante años ha generado experiencia en el tema y porque su utilización reduce la carga de los tribunales nacionales.

⁴⁷ A. TAN, Joyce, *Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales*, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y Korean Intellectual Property Office, 2018, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf, p. 10.

⁴⁸ OMPI, *Centro de Arbitraje...*, cit.

Los mecanismos o métodos alternativos a nivel internacional para la solución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual presentan algunas ventajas principalmente de tiempo y costos, en comparación con la vía jurisdiccional.

En México en las legislaciones de P.I., se implementó la conciliación en la Ley de la Propiedad Industrial y en la LFPPI, y el arbitraje pero como un procedimiento en materia de comercio, así como avenencia y arbitraje en la Ley Federal del Derecho de Autor.

El IMPI, funge como conciliador en las declaraciones administrativas de infracción y es árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago de los daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de propiedad industrial. Lo que desde nuestro punto de vista personal, afecta la neutralidad de la decisión o intervención.

El Título XI, capítulo II de la LFDA, llama al método alternativo procedimiento de avenencia, que busca dirimir de manera amigable un conflicto surgido con motivo de la interpretación o aplicación de la Ley, para que las partes lleguen a un acuerdo o convenio. En caso de no lograrse se someten al arbitraje según las reglas del capítulo III, de la Ley y de aplicación supletoria el Código de Comercio, cuyo resultado es un laudo definitivo, inapelable y obligatorio. Este procedimiento de arbitraje se incorporó a la legislación hace aproximadamente 9 años.

Actualmente el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI colabora con oficinas regionales de protección de la P.I., en lo que respecta a la solución alternativa de controversias, especialmente mediante mediación, entre los países de habla hispana están: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Paraguay, y República Dominicana.⁴⁹

En el año 2014 (no se sabe con certeza si anteriormente hubo algo similar), en materia de prestación de métodos alternativos de solución de controversias, la OMPI y el IMPI, organismo competente en México para la protección del sistema de propiedad industrial, celebraron un memorándum de entendimiento, que parece similar a un convenio de cooperación y colaboración.

⁴⁹ A. Tan Joyce, *op. cit* , pp. 57-61.

A través del convenio se delegan facultades para la OMPI, en la utilización de procedimientos *ADR*, ya que actualmente este organismo internacional está acreditado por la *ICANN*, para la solución de conflictos por marcas y nombres de dominio y en general por cualquier disputa por derechos de Propiedad Intelectual y tecnología.

Este memorándum, también establece la oportunidad de incentivar la formación especializada de árbitros y mediadores radicados en México, que puedan después fungir en los procedimientos administrados por el Centro de la OMPI.

Aunque las controversias en materia de propiedad intelectual pueden resolverse ante los tribunales, las partes las someten cada vez con mayor frecuencia a la mediación, al arbitraje u otros procedimientos de solución alternativa de controversias.⁵⁰

Algunas de las ventajas descritas por la OMPI es que estos procedimientos alternativos, son únicos, por lo que existe neutralidad, las partes tienen autonomía, confidencialidad, los laudos son irrevocables y tienen fuerza ejecutiva, los decisores son especialistas en temas de P.I., el propio procedimiento es elegido por las partes y ofrece celeridad y menor costo.

Los procedimientos de solución de controversias de la OMPI ofrecen:

- Un procedimiento único (por oposición a varias acciones judiciales en diferentes países) que, en el caso del arbitraje, produce un resultado que es definitivo y ejecutorio a nivel internacional
- Un ahorro de tiempo y dinero
- Autonomía para las partes a la hora de elegir la legislación, el procedimiento y el idioma aplicables a las actuaciones
- La neutralidad en relación con el derecho, el idioma y la cultura institucional de las partes

⁵⁰ Centro de Arbitraje y Mediación, *Resolución de controversias de propiedad intelectual y tecnología a través de los métodos ADR de la OMPI*, 2016, publicación núm. 799S/2016, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_799_2016.pdf, p. 2.

- La posibilidad de asegurar que el tribunal arbitral o el mediador cuenten con conocimientos especializados
- Una estricta confidencialidad
- Normas modernas que tienen en cuenta las características específicas de las controversias en materia de propiedad intelectual.⁵¹

Son únicos en virtud de que logran unificar la jurisdicción, regularmente los conflictos por Propiedad Intelectual traspasan las fronteras, lo que hace más complejo elegir a qué legislación se van a someter las partes en conflicto y reduciendo a su vez el tiempo y el costo de su solución.

Existe autonomía para que las partes elijan el procedimiento, de cierta manera hay un acuerdo, un acercamiento entre estas, lo que no sucede ante los tribunales, estas pueden elegir al experto de la lista con la cuenta la OMPI y de su experiencia, al que van a someter su conflicto, pero no pueden en la vía jurisdiccional elegir al juez o magistrado que resuelve.

Se da mayor confidencialidad en torno a los procedimientos y el resultado, pues si así lo deciden las partes, este puede restringirse al público, especialmente cuando se trata de secretos comerciales.

Se dice que los laudos arbitrales son irrevocables, y esto es así pues una vez que se han notificado a las partes y ha pasado el término que establece el reglamento específico, no son sujetos de recurso alguno, la autoridad internacional cuenta con los medios suficientes para hacerla valer. Quizá esta irrevocabilidad pudiera generar alguna desventaja para el que pierde, pero raramente se impugnan resoluciones derivadas de mecanismos o métodos alternativos, y esta irrevocabilidad garantiza el resultado del mecanismo, sin ello no tendría ningún sentido acudir a una vía alternativa que no podría ser aplicada para solucionar conflictos en materia de P.I.

Con lo anterior concuerda, A. Tan, al citar al autor “S I Strong”, los procedimientos de *ADR* de carácter internacional “son adecuados para las controversias transfronterizas porque ofrecen un foro único y neutral para la

⁵¹ OMPI, *Preguntas frecuentes*, <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/general.html>, consulta 20 de diciembre de 2019 ,20:00 p.m.

solución de controversias; el arbitraje internacional ha resultado especialmente atractivo por su carácter definitivo y por la relativa facilidad para ejecutarlo internacionalmente” ⁵².

Por lo que ve a la fuerza ejecutiva íntimamente relacionada con la irrevocabilidad, los laudos no son apelables, y son ejecutados en virtud de la fuerza otorgada por la Convención de Nueva York, también llamada Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, “ de 1958...que exige a los 137 Estados miembros reconocer los laudos arbitrales sin necesidad de revisar el fondo de la cuestión, facilita considerablemente la ejecución transfronteriza de los laudos” ⁵³.

Sobre el asunto de la irrevocabilidad y la fuerza ejecutiva, existe una diferencia entre la mediación y el arbitraje:

El mediador no puede imponer una decisión. El acuerdo de las partes tiene el efecto de un contrato...**La mediación deja abierta la posibilidad de someterse** posteriormente a un **procedimiento judicial** o a un **arbitraje**.

Como alternativa privada, **el arbitraje** normalmente **excluye opciones judiciales**.⁵⁴

Respecto a la decisión de experto, su reglamento señala que las partes pueden acordar si la decisión será vinculante o no, y además si en el término de 10 días, una vez emitida la resolución o decisión de experto, no se impugna esta, se hace efectiva por la autoridad, otorgando la cesión a quien demostró tener un mejor derecho, adquiriendo la resolución fuerza ejecutiva.

La decisión de experto, es un MASC o *ADR*, porque si bien la decisión es obligatoria, las partes de común acuerdo pueden elegir que no lo sea. Aunque este común acuerdo casi no suceda, eso no quiere decir que deje de existir la posibilidad del acuerdo. Además las partes tienen la posibilidad abierta de

⁵² A. Tan, Joyce, *op. cit.*, p. 12.

⁵³ OMPI, “Solución de controversias sobre propiedad intelectual a través de la mediación y el arbitraje”, en: *Revista de la OMPI*, número 2/2006, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0008.html, consulta 20 de diciembre de 2019, 22:00 p.m.

⁵⁴ Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Resolución de controversias...*, *cit*, p. 6.

someter la controversia a un tribunal después de finalizar este procedimiento y antes de la ejecución del mismo.

Por último, respecto a los costos, la Propiedad Intelectual por su especialización es costosa y se refleja en los gastos que erogan los titulares de derechos, en la creación y registro, aunado al costo de mantener vigentes sus derechos, y en casos de conflictos su protección y defensa, el pago a abogados, asesores, árbitros y demás especialistas. Costo que aumenta cuando los conflictos se dan entre dos o más titulares que radican en distintos países y con esto concuerda la autora, A. Tan, al señalar que:

Los pleitos en materia de propiedad intelectual pueden ser onerosos, especialmente si conllevan recursos y litigios en el extranjero. El costo prohibitivo de los litigios en algunos países puede dificultar que las personas o las pequeñas empresas hagan valer sus derechos o puedan defenderse cuando se trata de demandas en materia de propiedad intelectual presentadas contra entidades de mayor tamaño o viceversa.

En comparación con los litigios judiciales, los procedimientos ADR ofrecen a las partes una vía asequible y accesible para solucionar sus controversias.⁵⁵

De manera auxiliar la OMPI, para facilitar el uso de los métodos alternativos de solución de controversias, cuenta con la herramienta *WIPO Clause Generator or Drafting Efficient Dispute Resolution Clauses*, que ayuda en la redacción de cláusulas contractuales en varios idiomas.

Aplica para controversias a futuro, las ya existentes y ante la falta de acuerdo, en la que es aplicable el artículo 6o., del Reglamento de Decisión de Experto que se analiza en el Capítulo IV , además el generador es de uso sencillo, aunque se presenta en inglés, permite seccionar y seguir una serie de pasos adecuados al caso en concreto para llegar a la cláusula de sometimiento a los métodos, en caso de controversia.

⁵⁵ A. Tan, Joyce, *op. cit.*, p. 18.

CAPÍTULO II

REGULACIÓN LEGAL DE LAS MARCAS EN RELACIÓN A LOS NOMBRES DE DOMINIO VÍA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Sumario: **2.1.** Tratados internacionales de que México es parte y que regulan los derechos de propiedad industrial relativos a marcas. **2.2.** El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). **2.3.** La Propiedad Intelectual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. **2.4.** La Ley de la Propiedad Industrial frente a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. **2.5.** La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*).

La revisión de la regulación legal, constituye un parámetro elemental para determinar el alcance de la protección de la propiedad industrial, que deriva no solo de normas internacionales, sino también constitucionales y nacionales de distintos tipos.

Resulta indispensable el análisis de los tratados internacionales, del nuevo tratado comercial T-MEC , de las obligaciones derivadas , de la publicación de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que contempla medidas administrativas y jurisdiccionales para la protección de la propiedad industrial que con el surgimiento del comercio electrónico, se ha cuestionado la respuesta que dan los ordenamientos jurídicos en México, ante los avances tecnológicos y los cambios existentes, lo que tiene incidencia en diversas materias, pero el estudio se delimita solo a la propiedad industrial.

Ante los nuevos retos en el entorno *online*, es que la legislación ha presentado cambios significativos que tienden a ampliar la observancia y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, dando una respuesta mayor, en relación también a los conflictos por nombres de dominio que infringen derechos de terceros. Los titulares de derechos de propiedad industrial, tienen acceso a distintos medios legales para la defensa de estos derechos a nivel internacional y nacional, a través de normas legales que se analizan en este Capítulo.

2.1. Tratados internacionales de que México es parte y que regulan los derechos de propiedad industrial relativos a marcas

Debido a que la OMPI administra aproximadamente unos 26 tratados internacionales relativos a diversas figuras de la Propiedad Intelectual, el enfoque se da solo sobre aquellos que establecen disposiciones relativas a las marcas, como un signo distintivo de interés para la investigación, y tratados de los cuales además México sea parte (ya sea firma y/o ratificación) u otros instrumentos internacionales relevantes para el tema en cuestión.

Este organismo ha clasificado los tratados en tres grupos: los de protección de la Propiedad Intelectual, los de registro y los de clasificación.

El primer grupo...define normas básicas convenidas internacionalmente para la protección de la propiedad intelectual en cada país... El segundo grupo...garantiza que un registro o solicitud de registro internacional sea efectivo en cualquiera de los Estados signatarios de que se trate. Los servicios que proporciona la OMPI en virtud de estos tratados simplifican y minimizan el costo de presentar depósitos o solicitudes en todos los países en los que se desee obtener protección para un derecho de propiedad intelectual determinado...El tercer y último grupo...establecen clasificaciones para organizar información relativa a las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales a fin de contar con información estructurada y de fácil utilización.⁵⁶

Adicionalmente a los tres grupos, se añaden los que establecen la creación de organizaciones y otros que no tienen cabida en las otras clasificaciones, pero que se relacionan con marcas y propiedad industrial, esa clasificación se resume en la tabla II.1, y se analizan después de manera general, resaltando los puntos relevantes de los mismos.

Comúnmente se ha asociado el término Tratado, con Convención, Convenio, Acuerdo, Pacto u otros como sinónimos. Existe una línea muy delgada para la diferenciación entre los términos.

⁵⁶ OMPI, *Tratados administrados por la OMPI*, <http://www.wipo.int/treaties/es/>, consulta 20 de diciembre de 2019, 12:00 p.m.

El Tratado, es un acuerdo celebrado entre dos o más países (sujetos de derecho internacional), para regular ciertas situaciones de forma específica, que pueden suceder entre estos y tiene un carácter coercitivo en cuanto a su cumplimiento, es bilateral y multilateral si se celebra entre dos o entre más países, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, lo define como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional” (art. 2 a).

Le sigue el Convenio, que es un acuerdo entre dos o más sujetos de derecho que establecen reglas básicas o estándares a seguir. El Acuerdo es la suma de cualquier otra situación que involucre la voluntad de varias personas físicas o morales como organismos, etcétera. Pero estos dos no son vinculantes.

El Protocolo generalmente deriva de un Tratado internacional y suele añadir algunas especificaciones al Tratado original, este puede ser suscrito por quienes así lo deseen y solo para estos será obligatorio.

Cabe mencionar que los datos de publicación y/o ratificación de los Tratados de que México es parte, no se encuentran como tal en el DOF, pero si en la página web de la OMPI.

Tabla II.1. Relación y clasificación de los Tratados, Convenios y Arreglos internacionales respecto a la propiedad industrial y marcas.

Descripción /clasificación	Nombre	Año
A) Normas Básicas/ Protección de P.I.	1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial	Adoptado en 1883, publicado en el DOF, el 26 de julio de 1976 y enmendado el 28 de septiembre de 1979
	2. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas STLT	2006

B) Normas de Registro Internacional	3. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas	Adoptado el 27 de junio de 1989, México se adhirió el 19 de noviembre de 2012 y se publicó en el DOF, el 8 de febrero de 2013
	4. Tratado sobre el Derecho de Marcas TLT	México es parte desde el 28 de octubre de 1994
C) Clasificación de Información	5. Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.	México se adhirió el 21 de diciembre de 2000 y se publicó en el DOF, el 10 de abril de 2001
	6. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas	México se adhirió el 26 de octubre de 2000 y se publicó en el DOF, el 23 de marzo de 2001
D) Creación de organizaciones internacionales	7. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)	Fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entró en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979, se publicó en el DOF, el 8 de mayo de 1975
	8. Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC)	México es parte desde el 1 de enero de 1995
E) Otros	9. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	Se publicó en el DOF, el 30 de diciembre de 1994
	10. Reglamento del Tratado Sobre el Derecho de Marcas	1994

	11. Convención General Interamericana Sobre Protección Marcaria y Comercial	1929
	12. Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas	1999
	13. Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet	2001

Fuente. Creada por la autora a partir de la revisión de los tratados administrados por la OMPI, <https://www.wipo.int/treaties/es/> , última consulta 20 de diciembre de 2019.

A) Tratados que establecen normas básicas y protección de la Propiedad Intelectual en cada país convenidas internacionalmente

1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Este fue revisado en varios países y tiene actas redactadas en los países de: Bruselas (1900), Washington (1911), Haya (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo.

Este convenio cuenta con 30 artículos, relativos a la regulación de figuras de la propiedad industrial como son, patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad, competencia desleal, y cuestiones particulares referentes al Convenio como ratificación, adhesión, denuncia, firma, cláusulas, entre otras.

Respecto a las marcas, en este Convenio, se señalan las condiciones de registro, la independencia de la protección de la misma marca en diferentes países, las prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales, la protección de las marcas registradas en un país de la Unión en los demás países de la Unión, transferencia de la marca, registros efectuados por el agente o el

representante del titular sin su autorización, la naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca, y otras cuestiones.

La relación entre marcas y nombres comerciales, el embargo a la importación de los productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial, sobre las marcas y las indicaciones falsas, el embargo a la importación de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del producto. Y la especial atención a la competencia desleal.

2. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas STLT

Este tratado es relevante ya que se aplica a todas las marcas registradas tradicionales y no tradicionales, y es un marco internacional que unaniza los trámites administrativos de registro de marcas, y se basa en otro tratado que es el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLD).

El STLT simplifica y armoniza los procedimientos administrativos utilizados por las Partes Contratantes para la presentación de solicitudes nacionales o regionales de registro de marca de fábrica o de comercio y de servicio.

Se aplica a todas las marcas que pueden ser registradas en virtud de la legislación de una Parte Contratante...e incluye disposiciones sobre la presentación de solicitudes respecto de marcas no tradicionales, que consisten tanto en signos visibles (marcas tridimensionales, hologramas, marcas animadas, de color, de posición) como en signos no visibles (por ejemplo, marcas sonoras).⁵⁷

Si bien México firmó este Tratado en 2006, y adquirió una serie de obligaciones, fue hasta 2018 que se hicieron modificaciones legislativas a la Ley de la Propiedad Industrial, en la cual formalmente en ese año se reconocieron las marcas no tradicionales como los hologramas, imagen comercial y olores, los cuales son susceptibles de ser registrados como marca, ya antes reconocidos por este Tratado internacional.

⁵⁷ OMPI, *El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT)*, 2015, publicación núm. 508, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_508.pdf, p. 2.

B) tratados de registro, que garantizan que una solicitud o registro internacional sea efectivo en cualquiera de los Estados de que se trate

3. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

“El sistema de Madrid de registro internacional de marcas se rige por dos tratados” ⁵⁸, el Arreglo de Madrid que ha sido revisado en varios años en diferentes países y el Protocolo de Madrid firmado en 1989, adecuado a la legislación nacional.

El “Protocolo de Madrid tuvo por objeto introducir en el sistema de registro internacional de marcas remedios para simplificar el procedimiento y restar las dificultades que impedían la incorporación de algunos países al Arreglo de Madrid” ⁵⁹.

Mediante este Protocolo se puede registrar una marca obteniendo un registro internacional, que surte efecto en varios países, presentando una única solicitud en una oficina internacional y pagando una sola tasa, no es el objetivo explicar el procedimiento, para ello se puede consultar las guías de usuario disponibles para la presentación de solicitudes.

4. Tratado sobre el Derecho de Marcas TLD

La OMPI en la reseña del Tratado indica que busca unanimitar y hacer más ágil los procedimientos de registro de marcas, desde la solicitud, cambios al registro y renovación. Cabe destacar que, este Tratado no aplica respecto de marcas no tradicionales, como las sonoras, olfativas, u hologramas, únicamente respecto a marcas de productos o servicios tradicionales incluidas las marcas de certificación.

⁵⁸OMPI, *Reseña del Arreglo de Madrid*, https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html, consulta 22 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.

⁵⁹ Acea Valdés, Yeney, *Implicaciones de la adopción del sistema de Madrid. experiencia cubana*, Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, <http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/917/DIFERENCIAS%20ENTRE%20EL%20ARREGLO%20DE%20MADRID.htm>, consulta 10 de noviembre de 2019, 20:00 p.m.

Este Tratado, estipula qué información deben presentar los nacionales de sus Estados miembros, así como los procedimientos que deben observarse para registrar marcas en las oficinas de marcas de otros Estados miembros.

C) Tratados de clasificación, permiten contar con información estructurada y de fácil utilización

5. Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas

Este Arreglo clasifica el registro de las marcas, en virtud de productos o servicios, que se ofrecen.

Los productos se encuentran descritos de la clase 1 a la 34 y los servicios de la clase 35 a la 45. En México, la Dirección Divisional de Marcas del IMPI, pone a disposición del público en su gaceta, la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, disponible para su consulta y necesario para el llenado de las solicitudes de registro.

6. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas

“La finalidad de la Clasificación es esencialmente facilitar las búsquedas anticipadas de marcas y evitar un trabajo sustancial de reclasificación cuando se intercambian documentos a nivel internacional”⁶⁰.

En consonancia el artículo 2o., del mismo Acuerdo, “la Clasificación de los Elementos Figurativos estará constituida por una lista de las categorías, divisiones y secciones en las que se clasificarán los elementos figurativos de las marcas, acompañada, cuando así proceda, de notas explicativas”.

El Acuerdo no señala cuáles son esos elementos, simplemente atañe a cuestiones de definición, idioma y alcance de la clasificación, así como de la

⁶⁰ OMPI, *Acerca de la clasificación de Viena*, <https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/preface.html>, consulta 10 de diciembre de 2019, 13:00 p.m.

conformación de un grupo de expertos y cuestiones como revisión, modificación, entrada en vigor, renuncia y firma.

En la plataforma de la Clasificación de Viena, es donde se pueden encontrar las 29 categorías de esta, que se pueden dividir en secciones y pueden tener notas aclaratorias. Por ejemplo, la categoría 29 es *Colors*, se divide a su vez en secciones que señala cada uno de los colores como 29.1.1 rojo, 29.1.2. rosa, etc. Al igual que este ejemplo, existen categorías, subdivisiones y notas dependiendo de la clasificación.

D) tratados que establecen la creación de organizaciones internacionales

7. Convenio que establece la OMPI

Actualmente son miembros de este organismo, 192 países de los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el primer requisito para formar parte de la OMPI es ser parte de la ONU y el otro requisito es ser invitado por la Asamblea General. La composición de la OMPI se detalla en el Cuadro II.1.

La Oficina Internacional es la Secretaría de la Organización, tiene su sede en Suiza, cuenta con un Director General que representa a la organización, dura 6 años en su cargo, y actualmente el director es el Sr. Francis Gurry.

Cuadro II.1. Órganos de la OMPI.

Designa al Director General propuesto por el Comité y determina quiénes pueden ser miembros.	• Asamblea General 192 Estados miembros -ONU.
Aprueba las modificaciones del Convenio.	• Conferencia Los Estados parte del Convenio, aunque no formen parte de la ONU.
Aconseja en cuestiones administrativas y financieras y prepara órdenes del día de los otros órganos.	• Comité de Coordinación Miembros elegidos entre quienes componen los Comités Ejecutivos de la Unión de París y de la Unión de Berna.

Fuente. Creada por la autora a partir de los datos disponibles en el Convenio que establece la OMPI, última consulta 20 de diciembre de 2019.

8. Acuerdo por el que se establece la OMC

Es el documento oficial que establece a la organización, para el desarrollo de relaciones comerciales entre sus miembros. Entre sus funciones esta la aplicación del Acuerdo, la aplicación de acuerdos comerciales plurilaterales, ser un foro de negociaciones, y administrar las normas y procedimientos para la solución de diferencias, entre otros.

Dentro de su estructura, está la Conferencia Ministerial, un Consejo General con 3 Consejos: Consejo del Comercio de Mercancías, Consejo del Comercio de Servicios y Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, y una Secretaría a cargo de un Director General.

E) otros que no están propiamente dentro de las categorías anteriores

9. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

La vigilancia del cumplimiento de este Acuerdo, está a cargo del Consejo de los ADPIC, que es un órgano en el que pueden participar los miembros de la OMC.

Se divide en siete partes, al igual que otros instrumentos internacionales, contiene principios básicos de protección y promoción de la P.I., relacionado a acuerdos internacionales, normas relativas a los derechos de autor y conexos, y algunas figuras de la propiedad industrial.

En materia de marcas de fábrica o de comercio señala lo que es materia de protección como marca, los derechos conferidos que adquiere el titular, en virtud del Convenio de París, la duración mínima de protección de las marcas de no menos de siete años, del requisito de usar la marca para mantener el registro, y la posibilidad de ceder o licenciar las mismas.

Otra parte sobre las disposiciones que deben existir en las legislaciones nacionales contra infracciones a los derechos, a través de procedimientos penales, administrativos y civiles (que sean justos y equitativos, que permita la oportunidad de probar, y se pueda llegar al resarcimiento de daños), medidas

provisionales, y medidas en frontera, lo que abarca todas las áreas de protección de la P.I.

Por último, la cuestión de la transparencia de los ordenamientos legales y la solución de diferencias.

10. Reglamento del Tratado Sobre el Derecho de Marcas

Detalla algunas especificaciones del Tratado, relativo a una serie de reglas, sobre la forma de indicar nombres de una persona y direcciones de esta, detalles sobre la solicitud, representación, fecha de presentación, firma, la forma de identificar una solicitud sin número de solicitud, y cuestiones sobre duración y renovación.

11. Convención General Interamericana Sobre Protección Marcaria y Comercial

Es un Tratado multilateral también llamado Convención de Washington, según datos de la OMPI está vigente solo en 10 países del continente de América. Establece la igualdad ante la protección marcaria y comercial, y está compuesta por 37 artículos, divididos en siete capítulos.

En torno a los últimos instrumentos internacionales señalados en la tabla II.1, es decir 12. Recomendación Conjunta y 13. Recomendación conjunta sobre marcas y propiedad industrial en internet, estas se analizan en el Capítulo III, por ser documentos internacionales relevantes que contemplan recomendaciones básicas en torno a las marcas y los nombres de dominio, y porque además no constituyen propiamente Tratados internacionales, ni señalan obligaciones para los Estados parte de la OMPI.

2.1.1. Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá (T-MEC)

El 29 de diciembre de 2019, se publicó en la gaceta del Senado de la República, el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores América del Norte; de Puntos Constitucionales; de Economía y; de

Trabajo y Previsión Social, a las cuales se les asignó el estudio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN de 1993, por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá, el T-MEC, firmado el 30 de noviembre de 2018.

El 29 de julio de 2020, se publicó en el DOF, el decreto promulgatorio del Protocolo por el que se sustituye el TLCAN por el T-MEC, el cual entraría en vigor el 1 de julio de este mismo año, además de 6 acuerdos paralelos descritos en el decreto por el que se aprueba el Protocolo.

Tanto el TLCAN en su capítulo XVII, como el T-MEC, contemplan cuestiones relativas a la Propiedad Intelectual, en este sentido se analiza únicamente el capítulo 20, sección A, C y J, del T-MEC, en lo concerniente a las marcas, y las cuestiones relacionadas a procedimientos en materia administrativa. El contenido de este Capítulo se detalla en la tabla II. 2.

Resulta sumamente relevante el estudio del T-MEC, ya que se hicieron modificaciones a las legislaciones de Propiedad Intelectual en México, se publicó la LFPPI, y esta nueva normativa impactó de forma importante en el tema de marcas *versus* nombres de dominio, tema principal de esta investigación.

Tabla. II.2. Índice del capítulo 20, T-MEC.

capítulo 20 Derechos de propiedad intelectual
Sección A: Disposiciones Generales
Sección B: Cooperación
Sección C: Marcas
Sección D: Nombres de Países
Sección E: Indicaciones Geográficas
Sección F: Patentes y Datos de Prueba u Otros Datos No Divulgados
Subsección A: Patentes en General
Subsección B: Medidas Relativas a los Productos Químicos Agrícolas
Subsección C: Medidas Relacionadas con Productos Farmacéuticos
Sección G: Diseños Industriales
Sección H: Derecho de Autor y Derechos Conexos
Sección I: Secretos Industriales

Sección J: Observancia
Sección k Disposiciones finales
ANEXO 20-A Anexo a la sección J

Fuente. Elaborado por la autora con base en el contenido del T-MEC, http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf, publicado en el DOF el 29 de junio de 2020.

De la sección A, de las disposiciones generales, están las definiciones en primer término, relativas principalmente a Tratados internacionales que han sido ratificados por los países parte; los objetivos que es la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, que favorecen el bienestar social y económico. Como parte de los principios se señala que se pueden aplicar medidas para prevenir el abuso de los derechos antes descritos o de prácticas que limiten el comercio. En el ámbito de aplicación de las obligaciones, cada país puede, aunque no obligatoriamente, otorgar una protección más amplia a la contenida en el T-MEC, de acuerdo a su propio sistema legal.

Es obligatorio que cada parte otorgue transparencia sobre la legislación y los registros hechos sobre las diferentes figuras de la P.I.

La sección C, sobre marcas, abarca del artículo 20.17 al 20.27, y básicamente trata de preceptos básicos que debe contener la legislación, para dar cumplimiento a las obligaciones.

Muchas de estas obligaciones, en México ya se habían incluido mediante reformas a la LPI del 18 de mayo de 2018, como el reconocimiento de las marcas sonoras y olfativas como signos registrables, y las indicaciones geográficas susceptibles de protección doble también como marca.

En relación al uso de signos idénticos, puntualiza los derechos conferidos del titular de una marca:

Cada Parte establecerá que el titular de un registro de marca tiene el derecho exclusivo de impedir que terceros, que no tengan su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluidas las indicaciones geográficas posteriores, para productos o servicios que estén relacionados con aquellos productos o servicios, respecto de los

cuales ha registrado la marca el titular, si ese uso daría lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos, se presumirá probabilidad de confusión.⁶¹

Como parte de la protección de las marcas notoriamente conocidas y en virtud de lo que señalan adicionalmente los Tratados internacionales, que estas marcas se protegen, aunque no estén registradas.

En este sentido y conforme al Convenio de París, la Recomendación Conjunta y el T-MEC, ningún país parte puede exigir para declarar la notoriedad, que la marca haya sido registrada o se le haya reconocido previamente este carácter. Y para establecer medidas para proteger estas marcas de otras marcas idénticas o similares a esta, que buscan crear confusión.

Relativo a los aspectos procesales de examen, oposición y cancelación (nulidad o caducidad), cada país debe establecer su sistema de examen y registro, en el que debe dar oportunidad de conocer, impugnar u oponerse al registro de marcas.

Acorde al T-MEC, sobre el sistema electrónico de marcas, el IMPI tiene recursos electrónicos desde hace tiempo, tanto para registrar marcas, obtener información sobre marcas, y realizar una búsqueda previa. De igual manera tiene un sistema de clasificación acorde al Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, y el cual también deben tener los otros países parte.

Por último, esta sección del capítulo 20 del T-MEC, contempla en su artículo 20.27, la cuestión de los nombres de dominio, además incluidos en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el caso mexicano. En relación a su sistema legal y en relación a los nombres de dominio *ccTLD*, cada país parte debe contar con:

(a) un procedimiento adecuado para la solución de controversias que esté basado en, o que siga la misma línea que, los principios establecidos en la

⁶¹ DOF, *Decreto promulgatorio del...*, cit., p. 448.

Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, o un procedimiento que:

- (i) esté diseñado para resolver controversias de manera expedita y a bajo costo,
 - (ii) sea justo y equitativo,
 - (iii) no sea excesivamente gravoso, y
 - (iv) no impida recurrir a procedimientos judiciales; y
- (b) acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contactos sobre los registrantes de nombres de dominio, de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada Parte y, de ser el caso, con las políticas pertinentes del administrador relativas a la protección de la privacidad y de datos personales.⁶²

Con la entrada en vigor del T-MEC, los países parte adquirieron obligaciones en materia de Propiedad Intelectual, y especialmente en materia de marcas y nombres de dominio, la obligación de contar con un procedimiento para la solución de controversias por nombres de dominio con base en la *UDRP* o *LDRP* (mismas que se analizan en este Capítulo en líneas posteriores).

México cuenta con su propia política *LDRP*, para resolver conflictos por nombres de dominio, y un procedimiento alternativo de solución de conflictos : el procedimiento de decisión de experto (que se analiza en el Capítulo IV), que es especializado para resolver estos conflictos, pretende ser expedito, a bajo costo, equitativo, y no impedir a las partes acudir a la vía jurisdiccional, además es aplicado internacionalmente por los proveedores de servicio de resolución de disputas en materia de nombres de dominio.

Con respecto al acceso público a la base de datos sobre nombres de dominio, esta base se encuentra a cargo de los registradores acreditados por *ICANN* a nivel internacional, y por Registry. MX a nivel nacional, en México.

⁶² *Ibidem*, p. 449.

La legislación en México, ya contemplaba la cuestión de los daños y perjuicios por la infracción a los derechos de Propiedad Intelectual (los cuales no serán analizados) como parte de la obligación señalada en el T-MEC, y cuya autoridad para determinarlos será el IMPI (órgano administrativo y no civil).

No es nuevo que Estados Unidos de América es el país número uno a nivel internacional, con mayor número de conflictos por nombres de dominio, tiene una legislación específica para combatir la ciberocupación y esa legislación contempla los daños y perjuicios, por la utilización de nombres de dominio que infringen derechos de terceros, por ello era sumamente necesario que al igual que este país, México, contemplara cuestiones similares a lo establecido en la legislación estadounidense.

La sección J, desarrolla las obligaciones generales.

Cada país parte debe establecer en sus ordenamientos jurídicos, procedimientos de observancia de los derechos de Propiedad Intelectual en relación a la infracción a estos, entre medidas provisionales, penales, civiles y administrativas, que incluyen el entorno digital, y que sean justos, equitativos, sencillos y sin plazos injustificables de acuerdo a la capacidad y recursos de cada país.

Cuando se trata de falsificación de marcas, en los procedimientos se deben contemplar indemnizaciones por las ganancias que pudiera haber obtenido el infractor. Así como contemplar las medidas en frontera para detener mercancías sospechosas de portar marcas falsificadas e iniciar procedimientos administrativos.

Para finalizar, cada país tiene plazos para realizar modificaciones legales, como parte de sus obligaciones por la firma y entrada en vigor del T-MEC, períodos que van de los 2 a los 5 años a partir de que entró en vigor y que se señalan específicamente para México, en el artículo 20.90,3.

2.2. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La OMPI, promueve los derechos de P.I. en todo el mundo, y cuenta con un Centro de Arbitraje y Mediación.

El Centro...fue creado en 1994 y constituye una dependencia administrativa de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra (Suiza). Su objetivo es ofrecer servicios de arbitraje y mediación para la solución de controversias comerciales entre partes privadas relacionadas con la propiedad intelectual. Los procedimientos para la solución de controversias ofrecidos por el Centro, que también se prestan a otras clases de controversias comerciales, constituyen alternativas a los procedimientos judiciales.⁶³

A través del Centro de Arbitraje y Mediación en conjunto con la Academia de la OMPI (centro de enseñanza en materia de P.I.), se lleva a cabo la promoción de talleres, coordinación de cursos en línea, y se pone a disposición del público *WIPO eADR*, que es:

Una aplicación de Internet creada por la OMPI que facilita a las partes, a los expertos y al Centro la presentación, archivo y acceso a los documentos presentados desde cualquier lugar del mundo por medio de Internet. Además de ser una aplicación de "*Internet online docket*", WIPO eADR también facilita la administración de los procedimientos, proporcionando reseñas, cuadros cronológicos, e información sobre la situación financiera de los casos.⁶⁴

El Centro de la OMPI, es un proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio de carácter internacional acreditado por la ICANN, que opera desde 1999.

⁶³ OMPI, *Preguntas frecuentes...*, cit.

⁶⁴ OMPI, *Centro de Arbitraje...*, cit.

El Centro ...ofrece a los usuarios y al público en general un amplio espectro de recursos. Uno de dichos recursos es lo que se llama “panorama sobre la jurisprudencia de la OMPI”, que es gratuito y en él se resumen las conclusiones a las que han llegado los grupos de expertos en miles de demandas en materia de nombre de dominio interpuestas ante la OMPI. Tanto los particulares como los juristas y otras partes de todo el mundo se sirven de esa herramienta singular de la OMPI para poder orientarse en la jurisprudencia cada vez más amplia que existe en relación con la ciberocupación indebida.⁶⁵

El Centro ofrece procedimientos de mediación, arbitraje, arbitraje acelerado, y decisión de experto, para los particulares, como parte de las opciones con las que cuenta de mecanismos alternativos , extrajudiciales o extrajurisdiccionales (la denominación depende de si el tribunal de lo contencioso administrativo competente, es autónomo o pertenece al poder judicial, lo que deriva de las características propias del sistema jurídico de cada país, por ejemplo el tribunal contencioso de España, pertenece al poder judicial y el tribunal contencioso de México es autónomo a los 3 poderes tradicionales; además el término jurisdiccional implica más autoridades y es más amplio), que se utilizan para para solucionar de forma eficaz las controversias nacionales y las que trascienden estas fronteras.

Los procedimientos administrados por el Centro...concernen tanto a controversias contractuales (por ejemplo, las licencias sobre patentes y programas informáticos, los acuerdos de coexistencia de marcas, los acuerdos de distribución de productos farmacéuticos o de investigación y desarrollo) como controversias no contractuales (por ejemplo, las infracciones de patente).⁶⁶

⁶⁵ OMPI, *Las estrategias de...*, cit.

⁶⁶OMPI, *Prensa*, 2005, https://www.wipo.int/pressroom/es/prdocs/2005/wipo_upd_2005_257.html, consulta 4 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, también ofrece asesoramiento sobre los procedimientos realizados en virtud de los reglamentos de cada mecanismo alternativo. Los reglamentos con los que cuenta son: el Reglamento de Mediación, el Reglamento de Arbitraje y el Reglamento de Decisión de Experto, este último se analiza en el Capítulo IV. Otra función relevante es que “crea procedimientos específicos de solución de controversias para circunstancias comerciales o sectores industriales específicos” ⁶⁷.

El Centro de la OMPI ofrece también orientaciones a las oficinas de Propiedad Intelectual que desean adoptar procedimientos eficaces en función de los costos de solución de controversias y esa actividad se inició a raíz del establecimiento de un procedimiento de mediación para la oposición en materia de marcas en la Oficina de Propiedad Intelectual de Singapur, procedimiento en virtud del cual se ha llegado ya a varios acuerdos.⁶⁸

2.2.1. El mecanismo WIPO ECAF

El servicio de casos electrónicos de la OMPI o gestión electrónica de las demandas, conocido por sus siglas en inglés como *WIPO ECAF*, *WIPO Electronic Case Facility*, es un mecanismo que “permite a las partes y a los mediadores, desde cualquier lugar del mundo, presentar, almacenar y recuperar de forma segura las comunicaciones relacionadas con las controversias, gracias a un archivo electrónico en Internet” ⁶⁹.

Entro en funciones desde el año 2005, y fue implementado a través del Centro de la OMPI, contiene un sistema de expedientes en línea y aplicaciones de videoconferencia, que facilitan las reuniones entre las partes.

Este mecanismo, al igual que cualquier plataforma web de organizaciones, instituciones u organismos, facilita la presentación de documentos, su acceso, descarga y visualización y acerca a las partes que se encuentran en distintos

⁶⁷ OMPI, *Funciones del centro*, <https://www.wipo.int/amc/es/center/role.html>, consulta 29 de mayo de 2020, 12:00 p.m.

⁶⁸ OMPI, *Las estrategias de...*, cit.

⁶⁹ OMPI, *Las estrategias de...*, cit.

puntos geográficos, para que estas presenten demandas a nivel mundial, basta con tener un correo electrónico y tener acceso a internet.

La puesta en marcha de *WIPO ECAF*, forma parte de las constantes iniciativas de la OMPI, destinadas a aumentar la eficacia en función de los costos y ahorrar tiempo en la solución de controversias en materia de propiedad intelectual.

Las partes en las controversias pueden optar por utilizar el mecanismo *WIPO ECAF* para administrar los procedimientos en las demandas presentadas en virtud de los Reglamentos de Mediación, Arbitraje y Arbitraje Acelerado de la OMPI⁷⁰.

WIPO ECAF también proporciona...informaciones básicas sobre las demandas: reseñas de los procedimientos, el cuadro cronológico de los procedimientos, en el que se ofrece información sobre los plazos venideros, los datos necesarios para ponerse en contacto con todas las partes y la situación financiera de cada demanda tramitada.⁷¹

El Centro de la OMPI brinda un Manual de usuario para facilitar su uso. Al ingresar al enlace proporcionado por la OMPI, se hace referencia a un servicio llamado *WIPO eADR* no existe información certera sobre la diferencia entre este y *WIPO ECAF*, parece ser que este último funciona por medio de *WIPO eADR*.

Por lo que respecta al *WIPO eADR*, según la OMPI, es un servicio con que cuenta su Centro de Arbitraje y Mediación, para facilitar el acceso *online* a todos los documentos, así como para llevar a cabo videoconferencias, es una aplicación, solo disponible para las partes.

WIPO ECAF es un sistema basado en Internet, práctico y fácil de utilizar, que permite a las partes de una demanda administrada por el Centro tramitar ésta mediante la ayuda de un mecanismo electrónico protegido. Las partes pueden enviar comunicaciones en forma electrónica a un expediente en

⁷⁰ OMPI, *Prensa...*, cit.

⁷¹OMPI, *Resumen de noticias*, 2005, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/04/article_0009.html, consulta 4 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.

línea protegido, que pone en marcha un mecanismo de alerta por correo electrónico dirigido a todas las demás partes involucradas en la demanda, quienes, a su vez, pueden acceder a ese expediente en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo por medio de Internet. El expediente electrónico cuenta con una función de búsqueda para facilitar el acceso a documentos relativos a la demanda que permite organizar fácilmente los documentos por fecha o por partes interesadas.⁷²

Esta base o sistema es parecido al implementado en México por el IMPI, el Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA), que permite presentar solicitudes de registros de marcas, patentes y otras figuras y su difusión, mediante la cual se efectúa la publicación legal derivada de registros, otorgamiento de patentes, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizaciones, publicaciones concedidas, entre otras. También puede ser similar a la manera en que se lleva a cabo el juicio en línea en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero aplicado a mecanismo alternativos.

2.3. La Propiedad Intelectual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El fundamento del derecho de la Propiedad Intelectual, deriva del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el cual prohíbe los monopolios.

De manera explícita y más desarrollada no encontramos en la constitución mexicana el reconocimiento de la creatividad y la innovación, al respecto solo señala que no constituyen monopolios, los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que, para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El derecho de Propiedad Intelectual consiste en otorgar derechos exclusivos, por un tiempo determinado, que una vez transcurrido, la creación pasa al dominio

⁷² OMPI, *Resumen de noticias...*, cit.

público. Los derechos otorgados al creador de una invención o una nueva obra, generan un valor, por ello se le recompensa otorgándole la titularidad y el derecho de explotar su creación en forma exclusiva y en el territorio nacional.

La CPEUM, en su artículo 73, fracción XXV, establece que el Congreso tiene la facultad para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la Propiedad Intelectual relacionadas con la misma y el artículo 89, fracción XV, la facultad del Presidente de la República para conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

También tiene relación el doceavo párrafo del artículo 4o., del derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales, “El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa”. Aunque esto parece relacionarse con los derechos de autor y no así con la propiedad industrial.

Para comparar el contenido de la CPEUM, se han revisado las Constituciones de otros países latinoamericanos, en las cuales se ha encontrado que el reconocimiento al derecho a la Propiedad Intelectual, en algunos casos forma parte de los derechos fundamentales, o del acceso a la cultura o como parte del desarrollo económico, en la tabla II. 3 se transcriben los contenidos de varias constituciones.

Tabla II.3. Constituciones Políticas de países latinoamericanos que reconocen la Propiedad Intelectual.

Chile CAPITULO III DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES	25°.-La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y
--	---

	la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.
Colombia CAPÍTULO 2 DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES	Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.
Perú CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA	Artículo 2... 8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propiciara el acceso a la cultura y fomentara su desarrollo y difusión.
El Salvador TITULO V ORDEN ECONÓMICO	Artículo 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Se reconoce asimismo la Propiedad Intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley.
Guatemala CAPÍTULO II DERECHOS SOCIALES SECCIÓN SEGUNDA	Artículo 63.- Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional,

CULTURA	promoviendo su formación y superación profesional y económica.
Ecuador Capítulo sexto Trabajo y producción Sección segunda Tipos de propiedad	Artículo 322.- Se reconoce la Propiedad Intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe asimismo la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.

Fuente. Elaborada por la autora recurriendo a la revisión de las Constituciones Políticas de los países de Chile, Colombia, Perú, el Salvador, Guatemala y Ecuador.

Tomando como base la revisión de las anteriores constituciones, se puede observar que solo la Constitución de Chile, reconoce expresamente a la propiedad industrial (la cual está dentro de la propiedad intelectual), en todos los demás casos muy similar a la CPEUM, solo se reconoce la propiedad intelectual mayormente relacionada a los derechos de autor.

Se estima que existe un limitado reconocimiento de toda actividad relacionada a la propiedad industrial en la Constitución Mexicana, ya que desde el nivel constitucional debería existir esa distinción entre las dos grandes ramas de la Propiedad Intelectual, y en virtud de las múltiples figuras existentes. Incluso en algunas otras constituciones se desarrollan de mejor manera.

2.4. La Ley de la Propiedad Industrial frente a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Con la entrada en vigor del T-MEC, el 1 de julio de 2020, se publicó en el DOF la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI), que entrara en vigor el 5 de noviembre de este año (90 días hábiles después de su publicación), en consonancia con el artículo transitorio primero. Además, el transitorio tercero de la misma, indica que las menciones que en otras disposiciones se hagan a la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), se entenderán referidas a la LFPPI.

La LPI, ha tenido varias reformas y denominaciones a lo largo de los años ⁷³. En el año 2018, tuvo dos reformas relevantes, una el 13 de marzo y otra el 18 de mayo, modificándose sustancialmente la legislación en distintos temas.

La parte relevante en esta investigación, es el análisis comparativo de ambas legislaciones, sobre todo en lo que concierne a los cambios en materia de marcas y defensa legal. En virtud de que se abrogara la LPI, pero en el momento de realización de esta investigación la LPI sigue vigente, y la LFPPI aun no entra en vigor, por lo que en líneas posteriores se señala a qué ley se hace referencia, en virtud de la vigencia de ambas legislaciones.

En cuanto al objeto de las legislaciones, mientras que en la LPI se desarrolla en siete fracciones, en la LFPPI se divide en cinco fracciones. Entre las cuestiones que se incluyen adicionalmente (las cuales no son muy distintas a la anterior), la LFPPI tiene como objeto:

La protección de la propiedad industrial regulando y otorgando derechos sobre todas las figuras involucradas, prevenir actos en contra de la propiedad industrial y la competencia desleal, estipular sanciones, promoción de la actividad inventiva de aplicación industrial y la difusión de conocimientos tecnológicos, y se añade la regulación de los secretos industriales de manera más amplia que la LPI.

La aplicación administrativa sigue y seguirá correspondiendo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al cual se le asignan nuevas atribuciones en materia de pago de daños y perjuicios. El IMPI en su carácter de organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene una serie de facultades, señaladas en el artículo 6o de la LPI, y ahora en el artículo 5o de la LFPPI, aumentándose sus facultades de 21 a 34.

Los órganos de administración del IMPI, son la Junta de Gobierno (representantes de distintas Secretarías) y el director general. A través de la Junta se determinan las tarifas por los servicios que presta.

⁷³ SCJN, Sistema de Consulta de Ordenamientos, <http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx>, consulta 10 de septiembre de 2019, 12:00 p.m.

Según el artículo 18 de la LFPPI, la Gaceta de la Propiedad Industrial es el “órgano oficial de publicación y notificación del Instituto”.

A través del que se difunden o publican todos aquellos documentos legales que derivan de los trámites o solicitudes de patentes, registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas, requerimientos, autorizaciones concedidas, y en general cualquier información de interés relativo a los trámites que se realizan ante el IMPI.

El SIGA (Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial) es el Portal Oficial en Internet en el que se publica la Gaceta, con el objeto de darle difusión legal a los trámites, permite la consulta y descarga electrónica de sus ejemplares. Los acervos disponibles datan desde el año 1873.⁷⁴

En cuanto a la extensión o número de artículos, la LPI contiene 229 y la LFPPI 410, ambas legislaciones están divididas en 7 títulos con sus respectivos capítulos, el comparativo del contenido se realiza en la tabla II.4, en esta misma tabla se indica con un asterisco, aquel texto cuya denominación ha quedado idéntica a la legislación anterior (eso no quiere decir que el contenido de los títulos y los capítulos en cuanto al fondo haya quedado idéntico, pues se hicieron varios cambios), únicamente se destaca el nombre de los títulos.

Tabla II.4. Índice comparativo de la LPI y la LFPPI.

LPI	LFPPI
Título I Disposiciones Generales	*Título I Disposiciones Generales
Capítulo Único	Capítulo I Disposiciones Preliminares
	Capítulo II Reglas Generales
	Capítulo III De la Representación y del Registro General de Poderes
Título II De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales	Título II De las Invenciones, Modelos de Utilidad, Diseños Industriales y Esquemas de

⁷⁴ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), *Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA)*, <https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf>, consulta 10 de octubre de 2019, 19:00 p.m.

	Trazado de Circuitos Integrados
Capítulo I Disposiciones Preliminares	*
Capítulo II De las Patentes	*
Capítulo III De los Modelos de Utilidad	*
Capítulo IV De los Diseños Industriales	*
Capítulo V De la Tramitación de Patentes	Capítulo V De los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados
Capítulo VI De las Licencias y la Transmisión de Derechos	Capítulo VI De la Tramitación de Patentes
Capítulo VII De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros	Capítulo VII De la Renuncia, Rectificación y Limitación de Derechos
	Capítulo VIII Del Certificado Complementario
	Capítulo IX De las Licencias y Transmisión de Derechos
	Capítulo X De la Nulidad y Caducidad de Patentes y Registros
Título III De los Secretos Industriales	*Título III De los Secretos Industriales
Capítulo Único	*
Título IV De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales	Título IV De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales
Capítulo I De las Marcas	*
Capítulo II De las Marcas Colectivas y de Certificación	*
Capítulo II BIS. De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas	
Capítulo III De los Avisos Comerciales	Capítulo III De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas
Capítulo IV De los Nombres Comerciales	Capítulo IV De los Avisos Comerciales
Capítulo V Del Registro de Marcas	Capítulo V De los Nombres Comerciales

Capítulo VI De las Licencias y la Transmisión de Derechos	Capítulo VI Del Registro de Marcas
Capítulo VII De la Nulidad, Caducidad y cancelación de Registro	Capítulo VII De las Licencias y Transmisión de Derechos
	Capítulo VIII De la Nulidad, Caducidad y Cancelación de Registros
Título V De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas	*Título V De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
Capítulo I Disposiciones Comunes	*
Capítulo II Del Trámite de la Declaración de Protección	*
Capítulo III De la Autorización para su Uso	Capítulo III De la Autorización de Uso
Capítulo IV De la Cesación de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso	*
Capítulo V Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas en el Extranjero	*
Título VI De los Procedimientos Administrativos	Título VI De los Procedimientos de Declaración Administrativa
Capítulo I Reglas Generales de los Procedimientos	Capítulo I Disposiciones Generales
Capítulo II Del Procedimiento de Declaración Administrativa	Capítulo II De la Inspección
Capítulo III Del Recurso de Reconsideración	Capítulo III De las Notificaciones
	Capítulo IV De la Conciliación
Título VII De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos	Título VII De las Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos
Capítulo I De la Inspección	Capítulo I De las Infracciones y Sanciones Administrativas
Capítulo II De las Infracciones y Sanciones Administrativas	Capítulo II De los Delitos
Capítulo III De los Delitos	Capítulo III De los Procedimientos Jurisdiccionales

Fuente. Creada por la autora a partir del contenido de las legislaciones publicadas en el DOF en 1991 y 2020.

Como se puede detallar en la tabla anterior, el contenido de las legislaciones es demasiado amplio, por ello se delimita, así como la investigación, únicamente a las disposiciones legales sobre marcas, de las cuestiones que se consideren más relevantes, solo de los respectivos:

Título I, capítulo único de la LPI y capítulos I y II de la LFPPI, que ya fueron analizados; respecto del título IV, capítulos I, y V de la LPI, y I y VI de la LFPPI (dejando fuera las cuestiones de licencias y transmisión de derechos, nulidad, caducidad y cancelación del registro de marcas); enfocado también en las cuestiones de procedimiento de declaración administrativa del título VI; y a las infracciones y sanciones administrativas del título VII, referente a marcas.

LPI	LFPPI
<i>Título I Disposiciones Generales</i>	<i>*Título I Disposiciones Generales</i>
Capítulo Único	Capítulo I Disposiciones Preliminares
	Capítulo II Reglas Generales
<i>Título IV De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales</i>	<i>Título IV De las Marcas, Avisos y Nombres Comerciales</i>
Capítulo I De las Marcas	*Capítulo I De las Marcas
Capítulo V Del Registro de Marcas	Capítulo VI Del Registro de Marcas
<i>Título VI De los Procedimientos Administrativos</i>	<i>Título VI De los Procedimientos de Declaración Administrativa</i>
Capítulo II Del Procedimiento de Declaración Administrativa	Capítulo I Disposiciones Generales
<i>Título VII De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos</i>	<i>Título VII De las Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos</i>
Capítulo II De las Infracciones y Sanciones Administrativas	Capítulo I De las Infracciones y Sanciones Administrativas

En la tabla anterior se muestra lo que se analiza de ambas legislaciones, haciendo el comparativo de las leyes, y sus respectivos capítulos con el homólogo de cada uno. También se revisa el capítulo II BIS de la LPI y III en la

LFPPI, pero en el Capítulo III, por el análisis de la declaración de una marca como notoriamente conocida y famosa.

El título IV en ambas leyes, sigue abarcando las cuestiones de marcas, avisos y nombres comerciales.

Del capítulo I, de las Marcas, se destaca en primer lugar, el concepto legal de marca, contenido en el artículo 88 de la LPI, término que fue reformado el 18 de mayo de 2018, fecha en que se realizaron todas las modificaciones o reformas en relación al tema de marcas.

En marzo y mayo de 2018, se dieron dos importantes reformas a la ley, especialmente en materia marcaria, el concepto de marca cambio positivamente, ya que con su nuevo concepto incluyó la posibilidad de registrar otros tipos de marcas, de olores, sonidos, imagen comercial y hologramas.

El concepto legal de marca paso de ser: “todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (antes de mayo de 2018) a “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado” (después del 18 de mayo de 2018). Este último término no cambio en la LFPPI, únicamente se ubica ahora en el artículo 171.

En cuanto a la vigencia de la marca, el término de 10 años renovable por la misma duración, no cambio en la LFPPI (art. 178). El cambio en el inicio del término fue lo que cambio, mientras que la LPI en su artículo 95 señalaba su comienzo a partir de “la fecha de presentación de la solicitud”, el artículo 178 de la LFPPI, dispone será “a partir de la fecha de su otorgamiento”, esto le otorga al titular un poco más de tiempo en su vigencia, que es el tiempo que tardaba el IMPI en analizar la solicitud de registro de marca.

El capítulo V del registro de marcas (LPI), paso a ser el capítulo VI en la LFPPI con el mismo nombre.

El artículo 232 de la LFPPI, de manera muy similar al artículo 128 de la LPI, adicionado en mayo de 2018, obliga a que la marca se use en el territorio nacional y que el titular declare este uso real y efectivo, la LFPPI adicionalmente obliga a que se señalen los productos o servicios a los que aplica la marca, acompañado del pago de la tarifa correspondiente.

La tarifa por la declaración de uso (por cada clase) tiene un costo de \$985.67 MX⁷⁵.

Si la marca no es usada durante 3 años consecutivos y el titular no declara su uso, el registro de la marca caduca de pleno derecho, o de manera parcial (cuestión nueva en la LFPPI) respecto al producto o servicio que no se encuentre en uso.

En la LPI, el Título VI de los Procedimientos Administrativos, cambio su denominación en la LFPPI a de los Procedimientos de Declaración Administrativa. El capítulo II del Procedimiento de Declaración Administrativa (LPI), tiene su homólogo en el capítulo I Disposiciones Generales (LFPPI).

En el artículo 328 de la LFPPI, (antes art.187 de la LPI), figuran los tipos de declaración administrativa que se pueden solicitar: de nulidad, caducidad, cancelación e infracción administrativa.

La declaración se puede iniciar de oficio o a petición de parte, su costo es de \$1,348.51 MX⁷⁶, y debe reunir los requisitos señalados en el artículo 330 de la LFPPI (antes art. 189, LPI) además de las pruebas que se consideren pertinentes.

En lo relativo al Título VII que en la LFPPI cambio su denominación a de las Infracciones, Sanciones Administrativas y Delitos, se analiza el capítulo I de las

⁷⁵ DOF, *Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2018, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/360634/Tarifa_IMPI.10.08.2018.pdf, p. 5.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 6.

Infracciones y Sanciones Administrativas (antes capítulo II, de las Infracciones y Sanciones Administrativas en la LPI).

Las infracciones se encuentran en el artículo 386 (antes art. 213 , LPI), contemplando 33 fracciones , las cuales están divididas por temas, de acuerdo a la figura que se vulnera, es decir infracciones directas a las patentes, nombres y avisos comerciales, diseños industriales, franquicias, marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuito, competencia desleal, de manera novedosa infracciones a secretos industriales. De todo ello únicamente se analizan las infracciones a las marcas.

De las infracciones a las marcas, en la LPI, existían nueve infracciones al respecto, en la LFPPI solo ocho, esto en consideración de que se fusionaron las fracciones XX y XXI del art. 213.

El contenido cambio respecto de la LPI, de manera importante en la LFPPI, solo en las fracciones XVIII y XX del artículo 386, las cuales contemplan como infracción: usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre de dominio o como nombre de dominio. Lo anterior nunca antes había estado regulada en la legislación nacional.

A continuación, se transcriben todas las infracciones en materia de marcas, señalando entre paréntesis la fracción en la que se ubica dentro del artículo 213 de la LPI:

Artículo 386.- Son infracciones administrativas:

....

XVI.- Poner a la venta o en circulación productos u ofrecer servicios, indicando que están protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se incurrirá en infracción después de un año de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que sea exigible la declaración correspondiente; (fracción III)

XVII.- Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada; (fracción IV)

XVIII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión como elemento de un nombre comercial o de una denominación o razón social, **o de un nombre de dominio o viceversa**, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

XIX.- Usar como marcas las denominaciones, signos, símbolos, siglas o emblemas a las que se refieren las fracciones...de esta Ley; **así como aquéllas que sean contrarias al orden público o que contravengan cualquier disposición legal;**

XX.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión como nombre comercial, denominación o razón social **o nombre de dominio** o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;

XXI.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; (fracción XIX)

XXII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada y que dichos productos o su etiquetado hayan sido alterados; (fracción XIX)

XXIII.- Ofrecer en venta o poner en circulación productos a los que se aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta; (fracciones XX y XXI). ⁷⁷

Las anteriores infracciones se pueden sancionar con multa, que aumento de 20, 000 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS) a 250,000 mil UMAS, multa adicional que aumento de 500 a 1000 UMAS, y clausura temporal o definitiva. Lo anterior independientemente de los delitos en que pueda incurrirse.

2.5. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*)

La Política uniforme, conocida por sus siglas en inglés como *UDRP*, es un instrumento que sirve de marco para la resolución de disputas o controversias por nombres de dominio de carácter internacional, usado fuera del ámbito jurisdiccional, también llamado extrajurisdiccional o alternativa, que busca “desalentar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio, fenómeno que se conoce comúnmente como ciberocupación, y dar solución a ese problema” ⁷⁸. El contenido de la *UDRP* se detalla en la tabla II. 5.

Ya que registrar un nombre de dominio similar o en grado de confusión a una marca constituye un acto desleal y contrario a las disposiciones legales y puede infringir derechos de terceros, si se demuestra en el procedimiento.

La *UDRP* data de 1999, fue recomendada en primer lugar por la OMPI, como resultado de su proceso sobre los nombres de dominio de internet y aprobada de forma inmediata por la ICANN. La *UDRP* ha sido modificada en varias ocasiones, por ello es necesario revisar la que aplica, en este apartado se analiza la que contiene la reforma más reciente del año 2012.

La *UDRP* se aplica a todos los conflictos por registro de nombres de dominio genéricos de nivel superior o *gTLD*, cuyo registro corresponde a los registradores

⁷⁷ Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el DOF 1 de julio de 2020, entrada en vigor 5 de noviembre de 2020.

⁷⁸ OMPI, *Las estrategias de...*, cit.

que acredita la *ICANN*, y si en el país se ha adoptado o adaptado la *UDRP*, de igual forma se aplica a los nombres de dominio de nivel superior para código de país o *ccTLD* (los tipos de nombres de dominio se analizan en el Capítulo III).

La Política *UDRP* se aplica a controversias en materia de nombres de dominio...gTLD: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro y .travel. La Política *UDRP* también se aplica a todos los nuevos gTLD.⁷⁹

En lo que respecta a los *ccTLD*, no se sabe con exactitud el número, pero van de los 76 a los 252, según el número de países en los que se adaptó una variante de la *UDRP*, que es aplicada por proveedores, uno de ellos el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Si bien la aplicación obligatoria de la Política Uniforme se limita a los nombres de dominio registrados en la categoría de los dominios de nivel superior genérico (gTLD), como .com y otros gTLD introducidos posteriormente, el Centro también presta asistencia a muchos administradores de registros de códigos de países (ccTLD) a la hora de establecer condiciones de registro y procedimientos de solución de controversias que respondan a los criterios internacionales de mejores prácticas en materia de administración de registros y protección de la P.I. En su mayoría, esos procedimientos se inspiran en la Política Uniforme, pero pueden responder específicamente a las circunstancias y necesidades particulares de cada uno de los ccTLD.⁸⁰

En esta investigación se seleccionaron como países de estudio solo aquellos en que el idioma oficial es el español (principalmente del continente de América o Hispanoamérica), el estudio del número de conflictos por nombres de dominio en distintos países se hace en el Capítulo IV, en este punto únicamente se señala

⁷⁹ OMPI, *Servicio de resolución de controversias para dominios genéricos de nivel superior (gTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/>, consulta 15 de septiembre de 2019, 13:00 p.m.

⁸⁰ Asamblea General de la OMPI, *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y nombres de dominio*, Suiza, 2017, WO/GA/49/14, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_49/wo_ga_49_14.pdf, p. 6.

la Política aplicada en estos países, para la solución a conflictos por nombres de dominio.

Están sujetos a la *UDRP*, los países que la aceptaron (o adoptaron), según los datos de la OMPI: Ecuador .EC, Colombia .CO, Guatemala .GT, Panamá .PA, Puerto Rico, .PR y Venezuela .VE.

Otros países adaptaron una variante de la *UDRP*, por lo que tienen su propia Política para el código de país o *LDRP*, dentro de estos países están: Bolivia .BO, Costa Rica .CR, República Dominicana .DO, España .ES, México .MX, Honduras .HN, Perú, .PE, Paraguay .PY.

De los otros países seleccionados, no existen datos para determinar con certeza si tienen una Política aplicable para la solución de controversias ya sea uniforme o de código de país, sin embargo, al aplicarse internacionalmente, los otros países cuyos datos no están disponibles, pueden adoptar sin problema ante un conflicto, la *UDRP*. Tales como, Argentina .AR, Chile .CL, Cuba .CU, el Salvador .SV, Nicaragua .NI, Uruguay .UY ⁸¹.

Es muy importante señalar que en virtud de la Política seleccionada es decir *UDRP* o *LDRP*, se aplicará de manera complementaria el respectivo reglamento de la misma, más los adicionales del proveedor de servicios de solución de controversias (el proveedor lo selecciona el demandante y este tendrá que sujetarse a sus reglamentos). El análisis de los reglamentos se hace en el Capítulo IV en donde se desarrolla a detalle el procedimiento en virtud de las Políticas mencionadas.

Tabla II.5. Índice de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*).

1. Objeto
2. Declaraciones

⁸¹ Consúltase, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Base de Datos para ccTLD*, https://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTld_db/index.html

3. Cancelaciones, cesiones y modificaciones
4. Procedimiento administrativo obligatorio
a. Conflictos aplicables
b. Prueba del registro y uso de mala fe.
c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda
d. Selección de proveedor
e. Incoación del procedimiento y nombramiento del jurado administrativo.
f. Consolidación (acumulación)
g. Tasas y honorarios
h. Participación del registrador en los procedimientos administrativos
i. Recursos jurídicos
j. Notificación y publicación
k. Procedimientos judiciales.
5. Otros conflictos y litigios
6. Participación del registrador en los conflictos
7. Mantenimiento de la condición jurídica
8. Cesiones durante un conflicto
a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular
b. Cambio de registradores
9. Modificaciones de la Política

Fuente. Creada por la autora a partir del contenido de la Política, elaborada y aprobada por ICANN, 2012, <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>, última consulta junio de 2020.

La *UDRP* se aplica en las controversias que surgen entre el titular del nombre de dominio y cualquier otra parte distinta a la *ICANN*, sobre el registro y la utilización del nombre de dominio en internet registrado por el titular. En la misma se usan los términos nosotros o nuestro para referirse al registrador, y usted o su, para referirse al titular del nombre de dominio.

Las declaraciones (apartado 2) de la *UDRP*, hacen referencia a que al solicitar el registro de un nombre de dominio el titular garantiza que las declaraciones de

registro son completas y veraces, que el registro no vulnera ni contraviene en ninguna forma los derechos de un tercero y que este no utilizará el dominio para infringir alguna legislación aplicable. Y que es responsabilidad del que registra, determinar si el registro vulnera derechos de terceros.

El registro del nombre de dominio se puede cancelar, ceder o modificar por el registrador, siempre y cuando exista una orden de un tribunal judicial o de arbitraje que exija esta medida, o se reciba una resolución del grupo de expertos en un procedimiento administrativo en el que sea parte y se haya llevado a cabo en virtud de la *UDRP* (apartado 3).

En caso de conflicto quien registra un nombre de dominio, se deberá someter al procedimiento administrativo obligatorio, ante uno de los proveedores de servicio de resolución de disputas acreditados por la *ICANN*, seleccionado por el demandante y al que se le envía la demanda.

Los conflictos aplicables (apartado 4, a) en los que el titular del nombre de dominio está obligado a someterse al procedimiento obligatorio, en caso de que un tercero llamado demandante (titular de la marca) sostenga ante el proveedor, que el demandado:

1.- Posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el grado de crear confusión respecto a una marca, 2.- Que no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y 3.- Que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El demandante, debe probar que están presentes los tres elementos.

En relación a los elementos anteriores, especialmente la mala fe, se debe demostrar lo que se señala en el apartado 4, b, el cual marca una guía, la serie de elementos que se señalan en este apartado son complejos de probar precisamente por el elemento a veces subjetivo de mala fe.

1.- Circunstancias que indiquen que el titular del nombre dominio lo ha registrado o adquirido este con el fin de vender, alquilar o ceder al demandante

(titular de la marca) o a su competidor, por un valor que supera los costos de registro del nombre de dominio.

2.-Que el titular del dominio lo registro para impedir que el titular de la marca refleje la marca en un nombre de dominio.

3.-Que el titular del dominio lo registro para impedir la actividad comercial de un competidor.

4.- Que ha utilizado el nombre de dominio con la intención de atraer con ánimo de lucro, usuarios de internet al sitio web u otro sitio, creando confusión entre la marca del demandante y el nombre de dominio registrado, en cuanto al patrocinio o promoción del sitio web o una marca que figure en este sitio.

Respecto a los elementos señalados, se ejemplifican más a fondo en el Capítulo III, con el estudio de caso, ya que todo depende de las circunstancias particulares. En relación al elemento 1, algunas veces los nombres de dominio se ofrecen en subasta en sitios web lo que podría probar este elemento, respecto al punto 2, se podría mostrar que el titular del nombre de dominio tiene varios registros similares al de la marca, en relación al elemento 3, cuando el registro del nombre de dominio es realizado por el competidor directo, y por último el elemento 4, cuando se crea un sitio web que contiene un nombre de dominio, para la venta de productos que parecen originales, que solo cuando se compra, se sabe de la falsedad u originalidad del producto.

Por su parte el titular del nombre de dominio demandado, debe probar sus derechos e intereses legítimos (apartado 4, c):

1.- Que antes de haber recibido un aviso de demanda sobre el nombre de dominio en controversia, este lo utilizó o efectuó preparativos para su utilización, en relación con la oferta de buena fe de productos o servicios.

2.- El titular (particular, empresa u organización), es conocido comúnmente por el dominio, aunque no haya adquirido derechos por el registro de una marca.

3.- Que hace un uso legítimo, leal y no comercial del nombre, sin la intención de confundir a los consumidores o de vulnerar el buen nombre de la marca, con un ánimo de lucro.

De acuerdo a la *UDRP*, las tasas y honorarios del grupo de expertos que resuelve el conflicto ante el proveedor de servicios (el baremo de tasas de la OMPI, se analizan en el Capítulo IV), estas son pagadas por el demandante, excepto cuando el titular del nombre de dominio contestó o decidió ampliar el panel de expertos de un miembro a tres, en este caso las tasas se reparten de manera equitativa entre las partes.

Las consecuencias jurídicas por las que puede optar el demandante, en virtud de la resolución del procedimiento de decisión de experto, son la cancelación o la cesión, en el caso en que demuestre su derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio en controversia. En este sentido la resolución favorable demuestra y acredita la ciberocupación de la marca.

El proveedor notifica al registrador acreditado sobre las resoluciones adoptadas en los procedimientos de decisión de experto, respecto del nombre de dominio que el titular haya registrado, ante dicho registrador. Las resoluciones se publican, excepto cuando el grupo de expertos determina lo contrario.

Durante el conflicto con el nombre de dominio, el titular no puede hacer modificaciones, no puede cederlo a otro titular ni transferirlo a otro registrador, hasta por el término de 15 días, después de concluido el procedimiento.

2.5.1. La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)

La Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (*LDRP*) es una variante de la *UDRP*, pero tiene algunas diferencias con la *UDRP*.

En el apartado anterior se estableció que la *UDRP* se aplica en aquellos países que la adoptaron, pero de igual manera se puede aplicar en aquellos países que no tienen ninguna Política seleccionada, la *LDRP* se aplica en aquellos países que adaptaron la *UDRP*, en este último supuesto se encuentra México.

En la tabla **II.6** se muestra el contenido de la *LDRP*, que se aplica en México, por el dominio .mx. En su contenido en cuanto a forma se puede notar el parecido con la *UDRP* (aunque esta última sea más amplia), específicamente comparando el apartado 4 del procedimiento administrativo obligatorio de la tabla **II.5**, con el apartado 1 del procedimiento de solución de controversias de la tabla **II.6**.

Es muy importante señalar que, al ser este procedimiento totalmente electrónico, se cuenta además con formatos de demanda y de contestación descargables en el sitio web de la OMPI, adecuados a la *UDRP* o *LDRP*, según sea el caso en el que se base la controversia, en consonancia con el tipo de nombre de dominio *gTLD* o *ccTLD*, y en virtud de si el país adoptó o adaptó, una u otra política, y el reglamento de cada política.

Tabla II.6. Índice de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (*LDRP*).

- | |
|---|
| 1. Procedimiento de solución de controversias <ul style="list-style-type: none"> a. Controversias aplicables b. Pruebas del registro o utilización de mala fe c. Derechos e intereses legítimos d. Inicio del procedimiento e. Transferencia de titularidad durante una controversia f. Tasas y honorarios g. Efectos h. Resoluciones i. Participación del Registry .MX en la solución de controversias j. Notificación y publicación k. Aviso |
| 2. Modificaciones de la Política |

ANEXO A Proveedor de servicios de solución de controversias

Fuente. Recuperado de Registry.mx, Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>, Consulta 30 de marzo de 2020.

La *LDRP* es de circunscripción nacional, sin embargo su ejecución se hace internacionalmente a través del único proveedor de servicios de solución de controversias: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que después ordena al registrador nacional, el resultado en el caso de un procedimiento iniciado.

La *LDRP*, es aplicable para todas las personas que estimen afectados sus derechos y deseen solicitar la cancelación del registro o transmisión (cesión) de la titularidad del registro de un nombre de dominio .mx, ante el único proveedor de servicios de solución de controversias, autorizado por Registry .MX (una división de NIC México autoridad encargada de la administración del dominio.mx). Al respecto del proveedor, NIC México estipula que en el futuro se tiene la intención de seleccionar otros proveedores, pero a la fecha aún no existen otros para México. En cambio, bajo la *UDRP*, el reclamante puede seleccionar otros proveedores que ha autorizado *ICANN* de la lista de seis con la que actualmente cuenta.

En la *LDRP*, no se contemplan las declaraciones de la *UDRP*, en las que el titular del dominio declara que la información del registro del dominio es completo y veraz, que no contraviene derechos de terceros y que no lo utiliza para infringir la legislación aplicable. Empero lo anterior está integrado en las políticas generales de nombre de dominio .MX, que son distintas a la *LDRP*, pero que la complementan, en estas políticas se resalta que quien registra el nombre de dominio es responsable de tramitar y dar solución a las problemáticas que se susciten en relación a este dominio. Estas problemáticas se pueden dar por simple titularidad del nombre de dominio o por infringir derechos de propiedad intelectual de terceros.

Las controversias en las que el titular del dominio está obligado a someterse, por conflictos de propiedad intelectual, se señalan en el apartado 1, a, de la *LDRP*:

1.- El nombre de dominio en conflicto, es idéntico o similar en grado de confusión a una marca, **aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos**, registrados, sobre la que el promovente tiene derechos.

2.- El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos sobre este.

3.- El nombre de dominio **se registró o se utiliza** de mala fe.

La cuestión optativa de probar el registro o el uso, es algo que la *UDRP* no contempla (ya que en esta se deben probar ambos), además que la *LDRP*, amplía la protección a los titulares de marcas, avisos comerciales, denominaciones de origen y reservas de derechos.

Para probar lo anterior existen una serie pruebas mínimas a que las partes pueden acudir para demostrar sus respectivos derechos y se parecen mucho a los que señala la *UDRP*.

En la tabla II.7 se encuentran los derechos que ambas partes deben probar, además de algunos ejemplos que se retoman de lo analizado en la *UDRP*.

Tabla II.7. Derechos e intereses entre las partes bajo la *LDRP*.

Titular de la marca u otros derechos El Promovente	Titular del nombre de dominio El Titular
Debe probar ante el proveedor el registro o utilización de mala fe: 1.- Que el titular, registró o adquirió el dominio para venderlo, alquilarlo, o cederlo al promovente, o al competidor, por un costo mayor al originario del nombre de dominio.	Debe probar ante el proveedor derechos e interese legítimos: 1.- Que antes de la demanda ya utilizaba el nombre de dominio de buena fe para ofertar productos o servicios.

Por ejemplo, cuando existen pruebas de que se está intentando vender el dominio en una página de subasta de dominios o directamente al promovente.

2.- El titular lo registro para impedir que el promovente refleje su denominación en un nombre de dominio.

Por ejemplo, cuando el titular hace múltiples registros, de todos los dominios posibles en relación a la marca.

3.- El titular lo registro para perturbar la actividad comercial de un competidor.

Por ejemplo, cuando en un sitio web que contiene el nombre de dominio, al acceder redirige a otra página que muestra la marca del competidor y este fue quien lo registro.

4.- Se utiliza el dominio para atraer con lucro, usuarios a un sitio web, creando confusión con la denominación del promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web o de un producto o servicio o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos que figure en el sitio Web o en línea.

El ejemplo es la comercialización de productos falsificados por internet.

2.- Que el titular ha sido conocido por ese nombre de dominio, aunque no adquirió derechos mediante el registro de *marcas, avisos, denominaciones o reservas*.

3.- Que hace un uso legítimo y no comercial, sin intención de desviar a los consumidores y sin ánimo de lucro.

Requisitos de la solicitud de resolución de controversia, art. 3, b, Reglamento <i>LDRP</i> .	Requisitos del escrito de contestación de la solicitud art. 5 b, Reglamento <i>LDRP</i> .
---	---

Fuente. Elaborada por la autora a partir del contenido de la *LDRP*, <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>, Consulta 30 de marzo de 2020.

Al igual que en la *UDRP*, el efecto jurídico de obtener una resolución favorable para el promovente, es solicitar la cancelación o la transmisión/cesión del dominio. Al darse la cesión al demandante se acredita también la ciberocupación, que bien puede ser determinada por resolución del grupo de expertos o bien por orden de un tribunal.

La cesión de los derechos de propiedad intelectual es uno de los tres principales métodos jurídicos que permiten realizar una transferencia o adquisición comercial de tecnología. Los dos otros métodos son el contrato de licencia y el contrato de conocimientos técnicos.⁸²

Adicionalmente se deben distinguir los efectos de las resoluciones ante el proveedor que son: cancelar o ceder el nombre de dominio, de las operaciones que puede llevar el registrador es decir Registry.MX que son: registro, modificación, renovación, eliminación, transferencia y restauración del nombre de dominio, estas últimas son actividades normales que pueden ser llevadas a cabo sin necesidad de un procedimiento de decisión de experto ante el proveedor.

Una vez iniciado un reclamo, el titular del dominio no puede transferir la titularidad del nombre de dominio, pero bajo la *LDRP*, el dominio no se bloquea en tanto se resuelva el procedimiento.

⁸² Academia de la OMPI, *op. cit.*, p. 7.

Luego entonces: ¿Cuál es la Política aplicable a la controversia?

La *UDRP* es más amplia que la *LDRP*. La elección de una u otra, depende de, si el país, se rige por la *UDRP* o por una propia del código de país o *LDRP*, lo que otorgue a su vez la oportunidad de elegir; dependerá del tipo de dominio, si es *gTLD* o *ccTLD*, de si están en controversia solo derechos de marca u otros derechos en colisión con nombres de dominio, entre otras cosas. A continuación, se explica el porqué.

La OMPI, proporciona datos en los que establece las diferencias entre la *UDRP* y la *LDRP*, en el caso mexicano en cuatro sentidos, para que el reclamante pueda hacer una elección basada en su caso en específico.

Derechos protegidos

Mientras que la *UDRP* se limita a la protección de los derechos de marca, bajo la *LDRP* un demandante puede invocar una marca registrada o marca de servicio, aviso comercial registrado, designación de origen o reserva de derechos sobre los que el demandante tiene derechos.

Mala fe

Resulta suficiente con probar el registro o uso del nombre de dominio de mala fe por parte del demandante, mientras que en la *UDRP* el demandante debe probar ambos.

Idioma del procedimiento

Español.

Modalidad de presentación

La demanda y el escrito de contestación se presentarán en formato electrónico por email.⁸³

Comentarios al respecto, en cuanto a los derechos protegidos, la *LDRP* deja muy en claro que los nombres de dominio no solo pueden entrar en conflicto con marcas sino de igual modo con otras figuras como avisos comerciales, denominaciones de origen, y reserva de derechos en el campo de los derechos

⁸³ OMPI, *Servicio de la OMPI para solución de controversias relativo a .MX*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/ccTld/mx/index.html> , consulta 5 de mayo de 2020 , 12:00 p.m.

de autor. Sin embargo, el enfoque en esta investigación, es solo en torno a las marcas.

Para acreditar la mala fe, habrá que recordar que si se aplica la *LDRP* se puede elegir qué probar, si el uso o si el registro, mientras que con la *UDRP* se tiene que acreditar ambos, ya que en caso de no acreditar ambos se deniega la demanda. Esta cuestión es relevante, porque los ciberocupas registran el dominio, pero lo mantienen inactivo, la inactividad no acredita el registro de la mala fe, en algunos casos lo ofertan en páginas de subasta de nombres de dominio, y eso “no es suficiente” para acreditar el uso de mala fe.

En la *LDRP* se señala que se debe acreditar que “el nombre de dominio ha sido registrado **o** se utiliza de mala fe” (apartado 1, a, *LDRP*), la letra “**o**” representa lo optativo. Mientras que en la *UDRP* que “ha sido registrado **y** se utiliza de mala fe” (apartado 4, a, iii, *UDRP*), la letra “**y**” indica ambos elementos.

Acorde con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, solo el **uso** de un dominio como marca infringe los derechos marcarios, no así el registro o al menos eso se interpreta de la literalidad de la legislación.

Sobre el idioma, si bien bajo la *LDRP* el procedimiento es llevado a cabo en español, también lo es que, las partes pueden elegir el idioma o solicitarlo en virtud del caso, y bajo la *UDRP*, el idioma es el que este en el acuerdo de registro del nombre de dominio, mismo que solo de común acuerdo pueden cambiar las partes. Pero casi en la mayoría de los casos el procedimiento no se lleva de común acuerdo, por lo que el idioma se mantiene.

Sobre la modalidad de presentación todo es llevado a cabo en un procedimiento electrónico u online, bajo la modalidad correo electrónico o haciendo uso del sistema *WIPO ECAF* (o *WIPO eADR*) del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Una vez analizadas la *UDRP* y la *LDRP*, las especificaciones y recomendaciones son:

En cuanto a la mala fe e idioma. Para el titular de la marca, debería elegir la *LDRP* por conflictos implicados con el dominio .mx, ya que estaría en desventaja si elige la *UDRP*, y no puede acreditar el registro de mala fe, lo que sería provechoso para el titular del nombre de dominio que ha ciberocupado la marca. Lo anterior en virtud de que bajo la *LDRP* es más sencillo probar optativamente registro o uso, y bajo la *UDRP*, se debe probar registro y uso.

Sin embargo, si el titular de la marca puede acreditar registro y uso, resulta indiferente la política que elija para defender sus derechos, más bien poner atención en lo que se alega en la demanda.

El idioma bajo la *LDRP* será el español, y bajo la *UDRP*, puede ser otro distinto al español, sin embargo, se puede solicitar el cambio de idioma por las partes.

En cuanto al tipo de nombre de dominio. Tiene incidencia el tipo de nombre de dominio *gTLD* o *ccTLD* (los cuales se analizan en el Capítulo III), al primer dominio se aplica la *UDRP* y al segundo la *LDRP*, pues existen países que no tiene políticas para su código de país y a las que se les aplica la *UDRP*, pero para aquellos que tienen opciones de elegir entre la *UDRP* o *LDRP*, se recomienda la de código de país *LDRP*, porque en teoría está diseñada para atender cuestiones nacionales de cada país.

En cuanto al proveedor. Otra ventaja para el titular de la marca bajo la *UDRP* es que puede elegir a otro proveedor distinto al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, pues bajo la *LDRP* en el caso mexicano el único proveedor es el Centro de la OMPI. Esto resulta idóneo cuando están implicadas marcas que están registradas o protegidas en otros países y en virtud de las cuales se puede promover su protección, ante el abuso de la marca como nombre de dominio, en distintos países.

En cuanto a los requisitos. También se debe considerar que bajo la *UDRP*, no se exige que la marca este registrada y bajo la *LDRP* si se exige que este registrada. Lo anterior en virtud de que la *UDRP*, se dirigió primeramente a titulares de marcas famosas y notoriamente conocidas, las cuales gozan de una

protección especial (lo que se detalla en el Capítulo III), y se protegen pese a no estar registradas según los instrumentos internacionales.

Entonces al ser la *UDRP* una política para marcas notorias y famosas, los expertos analizarán precisamente la notoriedad o fama de la marca para otorgar la cesión o denegar la demanda, por lo que, si el titular de la marca no ha adquirido este carácter, se recomienda siempre elegir la *LDRP*.

Derechos implicados. Adicionalmente se debe elegir la *LDRP* en el caso mexicano, si lo que se pretende alegar no son solo derechos sobre marcas registradas, sino también, avisos comerciales, denominaciones de origen y reserva de derechos registrados.

Para finalizar, resulta recomendable para el titular del nombre de dominio en el caso de que, si tenga derechos e intereses legítimos por el nombre de dominio, la elección de la *UDRP*, porque puede demostrar el secuestro inverso del nombre de dominio que señala el Reglamento *UDRP* (el cual se analiza en el Capítulo IV).

CAPÍTULO III

EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET Y EL SISTEMA MARCARIO

Sumario: **3.1.** El nombre de dominio: concepciones. **3.2.** Clasificación de los nombres de dominio. **3.3.** El registro de un nombre de dominio, implicaciones. **3.4.** La declaración administrativa de una marca como notoriamente conocida o famosa. **3.5.** Ciberocupación, violación de los derechos marcarios.

Los sistemas de nombres de dominio en internet, le dan a cada ordenador un nombre único que no coincide con otro.

Los nombres de dominio cada vez más en aumento coexisten con los diferentes derechos de propiedad intelectual, uso que se ha intensificado con las plataformas electrónicas. En este Capítulo se muestra la importancia de hacer el registro de un nombre de dominio.

El registro de los nombres de dominio es tan relevante como el registro de una marca, ninguno debe coincidir para evitar conflictos, pero cuando esto sucede se crea una colisión entre los sistemas de registro de marcas y los sistemas de registro de nombres de dominio. Es relevante establecer lo que se entiende por nombre de dominio, ya que su registro y uso puede entrar en colisión con derechos no solo de titulares de marcas, sino de otros derechos de Propiedad Intelectual.

Los nombres de dominio pese a no ser una figura autónoma como las patentes, marcas, denominaciones de origen u otras, tienen sus propias características, requieren de registro y protección, en este Capítulo se establecen pautas mínimas sobre el nombre de dominio, qué es, cómo se protege, por cuánto tiempo, ante qué autoridad, cuánto cuesta, dónde se consultan, cuántos tipos, cómo se compone, y porque su existencia puede vulnerar derechos de terceros, especialmente derechos marcarios lo que se conoce como ciberocupación.

3.1. El nombre de dominio: concepciones

El sistema de nombres de dominio o *DNS*, es de carácter privado, y el sistema de derechos de Propiedad Intelectual son parte de la administración pública, pues como se señaló con anterioridad, este último está cargo de órganos u organismos del Estado, y la coexistencia de ambos sistemas genera conflictos, cuya solución es de interés para distintas organizaciones.

El DNS, es administrado principalmente en forma privada y da lugar a registros que representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte del mundo. El otro sistema, el sistema de derechos de Propiedad Intelectual, es administrado públicamente sobre una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse únicamente dentro del territorio interesado.⁸⁴

El nombre de cada ordenador y de la entidad que lo administra, viene dado por la Dirección o Número *IP* (*Internet Protocol*), el cual permite distinguir un ordenador de otro, esa Dirección *IP* está constituida por:

Una serie de cuatro números entre 0 y 255 separados por puntos (por ejemplo: 62.37.228.20), que indican la red y subredes a las que pertenece el ordenador y su número de identificación dentro de estas. Estos números son asignados por la ICANN.⁸⁵

La gran cantidad de números que contiene la Dirección *IP*, hacen difícil la memorización de las direcciones, “por ello, en 1981, D.L. Mills sugirió proporcionar de forma estructurada y jerárquica nombres a los ordenadores, lo que se conocería como *Domain Name System (DNS)* o Sistema de Nombres de Dominio”⁸⁶. Siguiendo el ejemplo de Pardini, es más fácil recordar www.vanessach.com, que la Dirección IP 29.04.220.36.

⁸⁴ OMPI, *La gestión de...*, cit., p. 7.

⁸⁵ Pablos Heredero, Carmen et al., *op. cit.*, p. 70.

⁸⁶ Cristóbal Fransi, Eduard, *La tienda en Internet: cómo diseñar y dar a conocer un establecimiento virtual con éxito*, España, Información Comercial Española, 1996, https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/330/BICE_2687.pdf?sequence=4&isAllowed=y, p. IX.

Al asociar una cadena de letras conocida que es el nombre de dominio, con una dirección *IP* (cabe aclarar que el *DNS* no es igual a la dirección *IP*, ni al *www*), el *DNS* hace que sea mucho más fácil para el usuario de internet recordar sitios web y direcciones de correo electrónico.

El *DNS* se creó para facilitar la búsqueda de una ubicación determinada en internet. “El *DNS* traduce la dirección *IP* en una dirección alfanumérica única llamada nombre de dominio” ⁸⁷, es decir es el sistema el que ayuda a traducir números en nombres de dominio.

El sistema de nombres de dominio, “Es una base de datos de información distribuida que se utiliza para convertir los nombres de máquinas y nombres de dominio en direcciones de *IP*, necesarias para la comunicación entre computadoras” ⁸⁸.

La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en su artículo 1o, define al nombre de dominio como “una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en internet”.

El nombre de dominio para NIC México es “un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet” ⁸⁹.

“Estos nombres son palabras separadas por punto, llamadas dominios, que con significados diferentes representan al ordenador al que pertenecen” ⁹⁰.

Opina García, que el nombre de dominio consiste en “asociar a cada número *IP* una dirección constituida por un numero de letras, acrónimos, nombres o palabras, que resultan fáciles de recordar por el usuario”⁹¹.

⁸⁷ Registry.mx, *Información sobre los nombres de dominio .MX*, https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/domain_faq.jsf, consulta 20 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.

⁸⁸ Glosario Akky-Nic, *Sistema de Nombres de Dominio*, op. cit.

⁸⁹ Nic México, *Políticas de nombres...*, cit, p. 2.

⁹⁰ Cristóbal Fansi, Eduard, op. cit , p. IX.

⁹¹ García Vidal, Ángel, op. cit., p. 40.

Un nombre de dominio es una forma simple de dirección de Internet que está formado por un conjunto de caracteres (letras, números, guion). Es utilizado para localizar de una manera fácil los sitios en Internet ya que se puede asociar a la identidad de una persona, organización, empresa, idea, grupo, o a algún otro concepto.⁹²

Los nombres de dominio son una forma de identidad en la red, “Al igual que en el mundo real existen diferentes formas de identificación...el DNI, el carnet de conducir, la huella digital, etc. en Internet el dominio constituye el principal medio de identificación”⁹³.

De manera que todos los conceptos sobre el nombre de dominio, tienen coincidencias: es un identificador, son palabras, son nombres, fácil de recordar o encontrar, facilitan la comunicación, son una dirección de internet.

Para efectos de esta investigación se considera que el nombre de dominio, es el nombre que registran los usuarios, para identificar en la web su dominio, y que algunas veces está asociado al nombre de una marca, se tenga o no intereses o derechos legítimos sobre este.

El nombre de dominio se define en estos términos ya que la investigación se enfoca a la ciberocupación de marcas, pero no por ello, se deja de lado el hecho de que el nombre de dominio técnicamente puede entrar en colisión con cualquier figura de la P.I.

Por último, existen niveles de nombres de dominio, los dominios de primer nivel son en jerarquía lo más general, y se sitúan a la derecha del nombre completo, desde éste y hacia la izquierda aparecen los subdominios cada vez más específicos que identificarán al ordenador en cuestión. Los tipos de dominios se describen en líneas posteriores.

⁹² Glosario Akky-Nic, *Nombre de Dominio*, op. cit.

⁹³ Centro de Tecnología de la UNED, *Servicio de Nombres de Dominio*, Madrid, http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,36658449&_dad=portal&_schema=PORTAL, consulta 20 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.

3.1.1 WHOIS, base de datos para la consulta de dominios

Si se traduce “whois” literalmente es igual a “quién es”, sin embargo, hace referencia a una base de datos que permite buscar información sobre un nombre de dominio existente. *Whois* permite verificar si un dominio ya se ha registrado, a través de múltiples bases de datos a nivel internacional y nacional.

El sistema Whois se compone de las bases de datos que contienen los datos de registro de los titulares de nombres de dominio que está obligado a mantener cada registrador de nombres de dominio en el ámbito de los gTLD, datos que están disponibles al público para su búsqueda en línea. El público en general hace uso de las bases de datos Whois con el fin de determinar la identidad de los titulares de los nombres de dominio, así como la de los contactos técnicos y administrativos de quienes albergan el sitio Web. Distintos usuarios utilizan el mecanismo de búsqueda Whois con múltiples fines, incluido el de identificar a los infractores en el entorno electrónico con el fin de hacer que se observen los derechos de propiedad intelectual, así como el de identificar y verificar la identidad de quienes desarrollan actividades comerciales en línea, descubrir el origen de la propaganda no deseada que se recibe por correo electrónico e investigar actividades ilegales, incluido el fraude al consumidor.⁹⁴

Diversas organizaciones tienen bases *whois*, por ejemplo “La Base de Datos WHOIS de Akky mantiene la información de los nombres de dominio, usuarios y contactos registradas bajo su administración”⁹⁵. Akky es una división oficial de NIC México, que tiene a su cargo la administración dominios .mx, y brinda atención a todo aquel interesado en registrar un nombre de dominio.

“Existen otras bases de datos WHOIS, como la de Registry .MX, ARIN, INTERNIC, RIPE, APNIC y Gobierno de EEUU”⁹⁶. De todas las bases solo en Registry.MX y Akky, la información de los dominios se encuentra en español, aunque permite seleccionar el idioma inglés.

⁹⁴ OMPI, *Segundo proceso de...*, cit.

⁹⁵ Glosario Akky-Nic, *Whois*, op. cit.

⁹⁶ *Idem*.

La base whois de Registry.MX es:

Un sistema de base de datos utilizado para la consulta de Nombres de Dominio y sus datos principales, el cual puede ser consultado públicamente a través de la página del Registry .MX...Herramienta útil para comprobar y verificar la titularidad de un Nombre de Dominio.⁹⁷

Whois forma parte del programa de la OMPI para los *ccTLD*, su finalidad es prestar asistencia a los administradores de *ccTLD* y establecer bases para la consulta de datos en línea y verificar si un dominio infringe o no, los derechos marcarios, poniendo a disposición del público su portal o Base Mundial de Datos sobre Marcas, cuya información es nutrida por oficinas nacionales de propiedad industrial en los países que han establecido una base.

El objetivo es permitir que todo el que desee registrar un nombre en un dominio genérico de nivel superior (gTLD) o en un dominio correspondiente a un código de país (ccTLD) pueda efectuar una búsqueda a partir de ese sitio en las bases de datos en línea.⁹⁸

Según información de la OMPI, los países de habla hispana que cuentan con una base de datos en materia de marcas son: Argentina, Chile, Colombia, España, Guatemala, Honduras, México (acceso limitado a pago), Nicaragua (limitada) y Perú.

La Base Mundial de Datos sobre Marcas es funcional para verificar si el registro del dominio es parecido o igual en grado de confusión a una marca registrada, esta base permite buscar por marca, nombres, números, fechas, clasificación y por país. Al seleccionar el país se puede saber el nombre de la marca, su situación, quién es el titular, en que clasificación de NIZA está registrada, la imagen en algunos casos y la fecha de solicitud.

⁹⁷ Registry, *Políticas generales de nombre de dominio .MX*, <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>, consulta 30 de marzo de 2020, 12:00 p.m.

⁹⁸ OMPI, *Portal de Bases de Datos para marcas*, <https://www.wipo.int/amc/es/trademark/index.html>, consulta 20 de diciembre de 2019, 20:00 p.m.

Adicionalmente existe la base de datos *whois* de *IANA*, donde se puede consultar los datos del registrador o entidad encargada del dominio *ccTLD*, dirección y contacto.

3.2. Clasificación de los nombres de dominio

Los dominios de primer nivel son también conocidos como dominios de nivel superior, mismos que se dividen en: dominios genéricos de nivel superior (*gTLD*) y dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (*ccTLD*).

Todos los dominios registrados se encuentran en la base de datos de los dominios de primer nivel o superiores, de *IANA*, donde se tienen datos del dominio y la entidad encargada ⁹⁹.

La *ICANN*, es la entidad que gestiona los nombres de dominio y acredita tanto a los proveedores de servicio de resolución de disputas por dominios *gTLD*, como a los operadores de registro respecto de estos dominios. En cuanto a los *ccTLD*, estos son registrados por organismos administradores nacionales acreditados ante *ICANN*.

Todos los nombres de dominio registrados ya sean *gTLD* o *ccTLD*, están sujetos a un procedimiento de solución de controversias, en los casos en que estos, estén en conflicto con alguna figura de la propiedad Intelectual. La OMPI cuenta con una base de datos en el caso de los *ccTLD* que permite verificar las normas del procedimiento, política aplicable (dependiendo de lo que cada país ha adoptado o adaptado), tasas, entidad registradora y otros datos.

Los dominios de segundo nivel, son dominios que hacen referencia al conjunto de caracteres que escoge libremente quien registra un nombre de dominio.

Dentro de cada dominio principal puede existir un número ilimitado de nombres de dominio de segundo nivel, que necesariamente tienen que ser diferentes y que además son elegibles por los usuarios y deben ser registrados. Los nombres de dominio de segundo nivel son los que han suscitado la controversia con los derechos de marca. Por esta razón, cuando

⁹⁹ Consúltase *IANA, Base de datos de dominios*, <https://www.iana.org/domains/root/db>

se emplea sin más la expresión "nombres de dominio", se hace referencia, por lo general, exclusivamente a los de segundo nivel.¹⁰⁰

Por ejemplo, en la dirección web: www.vanessach.com.mx, el dominio de segundo nivel es vanessach.

La ICANN considera dominios de primer nivel a los *gTLD* y *ccTLD* (ya que *TLD* significa *Top Level Domain* es decir dominio de primer nivel) y de segundo nivel, al dominio propiamente registrable. Pero cuando existe un dominio que incluye todos los anteriores y un subdominio, algunas veces el dominio registrable pasa a ser considerado de segundo o tercer nivel, a continuación, se explica porqué.

3.2.1. Dominios genéricos de nivel superior o gTLD

Los *gTLD* se refieren a una denominación del sector específico en que desarrolla su actividad el titular del nombre de dominio. Además, *gTLD* son las siglas en inglés de los dominios genéricos de nivel superior (o primer nivel), los cuales “deben tener un mínimo de tres caracteres y no están asociados a países”¹⁰¹.

Dentro de los *gTLD*, existen divisiones, han aumentado con el tiempo y con ello se ha requerido cambiar las reglas de registro, para lo que cada uno representa.

En primer lugar están los *gTLD* abiertos a registro y los restringidos, los primeros son aquellos que “cualquiera” puede registrar como .com, .net, .info, .org, por ello también se consideran de “libre registro” o dominios internacionales.

¹⁰⁰ García Vidal, Ángel y Lema Devesa, Carlos, “Problemas de Derecho de Marcas en Internet”, en: *Revista iberoamericana de derecho informático-Dialnet*, núm. 30-31, pp. 107-127, 1999, España, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=258614>, p.110.

¹⁰¹ Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno de España, *ccTLD y gTLD*, 2013, <https://www.dominios.es/dominios/es/actualidad-y-noticias/comunicados/ccTLD-y-gTLD-los-dos-tipos-de-dominios-de-internet-de-primer-nivel>, consulta 30 de diciembre de 2019, 12:00 p.m.

Al respecto de los restringidos, como .biz, .name, .pro, lo son porque solo pueden ser registrados por aquellas entidades que satisfacen los requisitos. Por ejemplo:

.int, limitado al uso de las organizaciones internacionales; .edu, cuya utilización se limita únicamente a universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años y concesión de títulos profesionales; .gov, cuyo uso está limitado a organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América; y .mil, cuyo uso está restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.¹⁰²

En segundo lugar, los *gTLD* también se dividen en patrocinados y no patrocinados, en virtud de si son administrados por *ICANN* o son administrados de manera conjunta con otra entidad, la que establece sus reglas de otorgamiento o de registro.

Algunos de los dominios *gTLD* se detallan en la tabla **III.1**, en la cual se indica con un asterisco aquellos dominios de nivel superior considerados como patrocinados por ofertarse por una agencia independiente a la *ICANN*, y se señala aquellos casos en que no están restringidos.

Tabla III.1. Tipos de dominios *gTLD* a los que se aplica la *UDRP*.

Dominio	Detalles
.aero*	Para el sector de aviación.
.asia*	Dominio regional para compañías, organizaciones, e individuos en las regiones de Asia, Australia y el Pacífico.
.biz	Para fines exclusivamente comerciales o empresariales.
.cat*	Para la comunidad lingüística y cultural catalana, ya sean universidades o entidades públicas y privadas que promuevan la cultura.

¹⁰² OMPI, *La Gestión de...*, cit., pp. 2-3.

.com	Para áreas comerciales, uso no restringido.
.coop*	Para las cooperativas, definidas como una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente, y que sean por ejemplo miembros de la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas.
.info	Para páginas web informativas, uso no restringido.
.jobs*	Para la comunidad internacional de gestión de recursos humanos.
.mobi*	Para dispositivos móviles y páginas que provean servicios para estos.
.museum*	Para museos, definidos como una institución sin fines de lucro, permanente, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe, con fines de estudio, educación y disfrute, material, evidencia de personas y su entorno.
.name	Para el registro de nombres propios, seudónimos y nombres de personajes ficticios, otorgados siempre que el solicitante sea el titular de una marca de ese nombre.
.net	Cuestiones informáticas de internet, uso no restringido.
.org	Para organizaciones generalmente sin fines de lucro, uso no restringido.
.pro	Destinado a profesionales que reúnan los requisitos del acuerdo de <i>TLD</i> no patrocinado: Apéndice J (.pro) de la <i>ICANN</i> , uno de ellos tener una marca registrada.
.travel*	Para la comunidad global de viajes, como aerolíneas, operadores de autobuses o taxis, hoteles, <i>resorts</i> y casinos, oficinas de turismo, entre otros.

Fuente. Creado por la autora a partir de los datos de la OMPI, *Servicio de resolución de controversias para dominios genéricos de nivel superior (gTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/>, Consulta 15 de septiembre de 2019.

3.2.2. Dominios de nivel superior geográficos para códigos de países o ccTLD

Los dominios de nivel superior geográficos para códigos de países o *ccTLD*, por sus siglas en inglés, está formado por dos caracteres, y hace referencia al “código territorial de dos letras, conforme a la lista ISO-3166-1, dentro del Sistema de Nombres de Dominio supervisado por ICANN e IANA” ¹⁰³, y su gestión está a cargo de organismos nacionales acreditados en cada país.

Un *ccTLD*, es un dominio usado y reservado para un país o territorio y no para el tipo de organización como los *gTLD*. Según la OMPI existen “243 *ccTLD*” ¹⁰⁴, a los que se proporcionan servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio.

En algunos países, dependiendo de las políticas de las entidades encargadas de la administración y el registro de nombres de dominio, se permite a los solicitantes registrar el dominio, aunque estos no residan en ese país, en otros países, se restringe su registro, el cual se otorga solo si el servidor y el registrante, se encuentran en ese determinado país.

Los *ccTLD*, al igual que los *gTLD*, se pueden clasificar en restringidos, reservados o cerrados y abiertos, los primeros solo se pueden registrar por quienes cumplen con los requisitos, los segundos pueden ser registrados por cualquier persona física o moral que lo solicite.

En México, es el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la autoridad encargada de la administración del dominio .mx, a través de su centro NIC México, cuenta con divisiones que fungen como entidades registradoras.

Los dominios con el código de país .mx, que se pueden elegir son : .mx, .com.mx, .org.mx, .net, .net.mx, .lat, .com, .net, .cc, .tv, .edu.mx y .gob.mx. De los anteriores dominios, .net.mx, .edu.mx y .gob.mx, son dominios reservados (o cerrados), ya que para su otorgamiento se requiere que el solicitante cumpla

¹⁰³ Glosario Akky.Nic México, *ccTLD*, *op. cit.*

¹⁰⁴ OMPI, *Cuestiones de Propiedad...*, *cit.*

los requisitos y una vez que se demuestre el cumplimiento de los mismos, se registra.

Además, .edu.mx y .gob.mx, se registran sin ningún costo, .net.mx y todos los anteriores, si tienen costo además de cumplir con los requisitos que señala Registry.MX, los costos se muestran en líneas posteriores.

3.3. El registro de un nombre de dominio, implicaciones

Para establecer las pautas mínimas, sobre el registro de un nombre de dominio, es necesario dar respuesta a una serie de cuestionamientos como: dónde lo registro, cuánto cuesta, cuánto tiempo, quién puede registrarlo, y en general qué debo considerar para su obtención.

Como punto de partida, es necesario detallar cómo está compuesto el nombre de dominio, tomando el ejemplo señalado con anterioridad, y en virtud de los tipos de dominio antes explicados, lo que se puede ver en el cuadro **III.1**.

Para ejemplificar, en un supuesto en el cual una persona física, abre una tienda de ropa, realiza una solicitud de registro de marca en la clase 25 de la Clasificación de NIZA, el nombre que ha elegido este compuesto por su nombre e iniciales de su apellido, planea tener su sucursal en México, una vez pasado el término para la contestación a la solicitud de registro, el IMPI (autoridad administrativa competente en México), concede el registro y procede a la emisión de su título marcario. Una vez que ha posicionado su marca, después de un tiempo, decide tener presencia *online*, e inicia con su sitio web para ofertar la ropa en toda la república mexicana, para ello decide registra su marca como nombre de dominio, procede a la búsqueda en la base de datos *whois* de nombres de dominio en Registry.MX, y el dominio no está registrado, por consecuente lo obtiene.

Cuadro. III.1. Ejemplo de un dominio con dirección URL.

www.	vanessach	.com	.mx
La World Wide Web, no registrable.	Es el dominio de segundo nivel a veces llamado de tercer nivel, sujeto a conflictos por su parecido en grado de confusión a marcas u otras figuras de la P.I.	Dominio gTLD que hace referencia al ámbito al que se dedica la organización o empresa. No sujeto a reglas para su otorgamiento. A diferencia de otros dominios genéricos como .name	Dominio ccTLD hace referencia al espacio territorial en donde opera la empresa u organización. No sujeto a conflicto.

Fuente. Creado por la autora.

En el ejemplo del cuadro III.1, de derecha a izquierda el primer elemento es el dominio *ccTLD*, el que sigue es el *gTLD*, y el siguiente es el llamado propiamente dominio de segundo o tercer nivel y en el que existen múltiples opciones de registro.

Diversas teorías apuntan a que tanto los dominios *gTLD* como *ccTLD*, son dominios de primer nivel, y que el dominio de segundo nivel es el nombre de dominio registrable. Comúnmente en el que existe conflicto es el dominio de segundo nivel, aunque podría ser considerado de tercer nivel.

Al respecto García, considera que el dominio para código de país o *ccTLD*, se encuentra pegado al nombre de dominio registrable, y en el cual hay necesidad de registro. Aunque es cierto que el dominio citado, o sea el *ccTLD* y el nombre de dominio registrable (de segundo o tercer nivel) se podrían considerar unidos, para efectos prácticos habrá que distinguirlos, sobre todo cuando existe un dominio como el ejemplo citado con anterioridad, que incluye un *gTLD*, *ccTLD*, y el nombre registrable.

Algunos autores opinan que el dominio de tercer nivel se forma cuando se combinan el *gTLD* y *ccTLD*, de manera que esa combinación delimita el alcance del dominio genérico, como el .com.mx.

¿Qué se debe considerar para hacer el registro de un nombre de dominio? , la *ICANN* da algunas recomendaciones:

- › Elija el nombre de dominio de primer nivel (también llamado extensión) y el de segundo nivel (también llamado etiqueta) ...
- › Seleccione un registrador o revendedor para hacer el registro
- › Verifique la disponibilidad del nombre que eligió ...
- › Decida cuál será la longitud del registro ...
- › Realice los procedimientos de registro, incluido el pago.¹⁰⁵

A lo que se refiere la *ICANN*, con elegir el nombre de primer y segundo nivel es al *gTLD* o *ccTLD*, más el nombre sujeto a registro ante el registrador, y ese es el segundo paso elegir al registrador, en el caso mexicano puede ser ante Registry.MX o ante los *Registrars* Acreditados que se explican un poco más adelante, y cuando hace referencia a longitud es el período de tiempo.

Para registrar un nombre de dominio en Internet, basta con conectarse a una de las aproximadamente 40 empresas acreditadas por el *ICANN*...y rellenar un breve cuestionario.¹⁰⁶

A manera de recomendaciones con base en la interpretación de los consejos de la *ICANN*, no seguidos en forma estricta, pero sí importantes, se sugiere:

1.- Definir un nombre previo y establecer el lugar dónde radica o radicará la organización, comercio, o actividad. Si será en México, incluirá .mx o el *ccTLD* de otro país donde se desee registrar, en este caso habrá que revisar las

¹⁰⁵ICANN, *Guía para principiantes para nombres de dominio*, 2010, <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf>, p. 3.

¹⁰⁶ Cristóbal Fansi, Eduard, *op. cit* , p. IX.

políticas del registrador del país seleccionado, si estas lo permiten, aunque el solicitante no radique en ese lugar.

2.- Identificar en qué ámbito está el nombre de dominio, por ejemplo, si se trata de una organización no gubernamental .org, o de una agencia de viajes.aero.com. Una vez identificado el ámbito, habrá que revisar, si para el registro de ese nombre de dominio se pide algún requisito adicional, es decir de las reglas a las que estará sujeto para su otorgamiento, en virtud de que existen dominios restringidos solo para quienes reúnen los requisitos y otros abiertos.

Las recomendaciones 1 y 2, ayudan a determinar el dominio *gTLD* o *ccTLD*, o ambos, ya que esto también es posible, además del nombre previo seleccionado para verificar derechos de terceros.

3.- Verificar cuál es la entidad registradora acreditada o el revendedor acreditado, para la solicitud de registro del nombre de dominio por país, o internacionalmente ante la *ICANN*, al tratarse de dominios genéricos de nivel superior.

4.- Verificar que el nombre previo seleccionado esté disponible, y no infringe derechos de terceros.

A efectos de lo anterior, consultar la base de datos *whois* de la entidad registradora acreditada, para comprobar que el dominio no existe un dominio registrado igual o similar al que se pretende realizar. Adicionalmente la base de datos *whois* es una herramienta que ayuda en la búsqueda de información sobre los titulares de nombres de dominio y en la notificación de inicios de procedimientos en virtud de la *UDRP* o *LDRP*.

Enseguida proceder a revisar la base de datos de marcas existente para cada país o la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI, para verificar que no exista una marca registrada que pueda entrar en conflicto con el dominio seleccionado, ya que además esto podría infringir el acuerdo de las políticas generales de registro, que hace responsable a quien registra un dominio de los

conflictos que puedan surgir por ese nombre de dominio, y corre el riesgo de ser demandado y que su dominio le sea transferido a otro, si no tiene derechos o intereses legítimos.

Además de las marcas, es aconsejable evitar los nombres de dominio que incluyen ciertas palabras controvertidas, tales como nombres geográficos (como Champagne, Beaujolais), nombres de personas famosas, nombres genéricos de sustancias farmacéuticas, nombres de organizaciones internacionales, y nombres comerciales (como el nombre de la empresa de otra persona), que puedan interferir con los derechos de terceras personas o sistemas internacionales de protección.¹⁰⁷

En caso de que el nombre de dominio previo, ya esté registrado, pero no infringe derechos de terceros, buscar otro para registrar y volver a verificar derechos de terceros.

En caso de tener un registro marcario y que el dominio ya este registrado, infringiendo los derechos marcarios (u otros derechos), acudir a la vía legal para su recuperación, mediante la decisión de experto (la cual se explica en el Capítulo IV) para conflictos por nombres de dominio.

Y en el mejor de los casos, que el dominio no esté registrado ni infringe derechos de terceros, y además se tiene un registro marcario vigente o una marca notoria o famosa, que ampare el derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, proceder al registro.

5.- Verificar el costo y la forma de pago, costo que dependerá del tipo de nombre de dominio que se pretende registrar, revisar la vigencia que tendrá (a mayor vigencia, mayor costo) y los requisitos de registro adicionales que pida la entidad registradora acreditada, ajustados al tipo de dominio que se eligió.

¹⁰⁷ OMPI, *Cuestiones de Propiedad...*, cit.

Adicionalmente por el dominio .mx, en relación a la recomendación 4, verificar que no exista una reserva de derechos, que pueda entrar en conflicto con el nombre de dominio elegido, esto en materia de derechos de autor, que si bien no forma parte de la investigación es importante tomarlo a consideración.

Ya que como se estableció en esta investigación, la reserva de derechos al uso exclusivo definida en el artículo 173 de la LFDA, es un derecho protegido, mediante un certificado de reserva que otorga el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), y conforme a la *LDRP*, se pueden alegar derechos derivados de la reserva cuando un nombre de dominio entra en conflicto.

La reserva y el nombre de dominio entran en conflicto, porque la reserva protege nombres de personajes ficticios, personas famosas o dedicadas a actividades artísticas, los títulos de publicaciones y difusiones periódicas en forma tradicional o electrónica (es decir pueden darse vía red de cómputo), géneros regulados en la LFDA.

La reserva de derechos al uso exclusivo del título, es la facultad que se tiene para que el título empleado en una publicación periódica (gacetas, revistas, boletines, catálogos o folletos); una difusión periódica (programas de radio o televisión), o una definición vía red de cómputo (como red UNAM e Internet), no sea utilizado en ninguna otra publicación o difusión.¹⁰⁸

Finalmente, cuando se registra un nombre de dominio, el solicitante del registro acepta de forma obligatoria las políticas del registrador, conforme al artículo 2o de la *UDRP* :

Al solicitar el registro de un nombre de dominio o al solicitarnos el mantenimiento o la renovación del registro de un nombre de dominio, usted está manifestando y nos está garantizando: (a) que todas las declaraciones que ha efectuado en el acuerdo de registro son completas y veraces; (b) que,

¹⁰⁸ Universidad Nacional Autónoma de México, *Reserva de derechos al uso exclusivo del título*, [http://www.edicion.unam.mx/html/5_4.html#:~:text=La%20reserva%20de%20derechos%20al,U%20e%20Internet\)%2C%20no%20sea](http://www.edicion.unam.mx/html/5_4.html#:~:text=La%20reserva%20de%20derechos%20al,U%20e%20Internet)%2C%20no%20sea), consulta 20 de junio de 2020, 18:00 p.m.

a su leal saber y entender, el registro de dicho nombre de dominio **no vulnera ni contraviene de ninguna manera los derechos de un tercero**; y (c) que no utilizará el nombre dominio incumpliendo a sabiendas legislación o reglamentación aplicables. Es su responsabilidad determinar si el registro de su nombre de dominio vulnera o contraviene los derechos de un tercero.

109

Y conforme al apartado 2 de las políticas generales de nombre de dominio .mx:

El solicitante, el Registrante y los Contactos de un Nombre de Dominio manifiestan que conocen y aceptan las Políticas Base, procedimientos, reglamentos y anexos con relación al servicio de Nombres de Dominio, incluyendo su registro, modificación, suspensión, cancelación, transferencia y disputas.

El Registry .MX simplemente está administrando la terminación en Internet .MX, y por tanto, cualquier consecuencia derivada del registro y/o uso de Nombres de Dominio que constituya o pudiera constituir violaciones a la legislación aplicable, es responsabilidad exclusiva del Registrante del Nombre de Dominio.¹¹⁰

En relación a las preguntas, ¿Quién puede registrar?, ¿Cuánto cuesta?, ¿Cuál es su vigencia?

Un nombre de dominio .MX puede ser registrado a nombre de personas físicas o morales también conocidas como Registrante. El registro se realiza por intermedio de empresas llamadas *Registrars* Acreditados o de sus Revendedores.

El período máximo de registro de un nombre de dominio .MX es hasta por 10 años.¹¹¹

¹⁰⁹ ICANN, *Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio*, 2012, <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>, consulta 20 de junio de 2020, 13:00 p.m.

¹¹⁰ Registry.mx, *Políticas generales de...*, cit.

¹¹¹ Registry.mx, *Información sobre los...*, cit.

Un nombre de dominio se puede registrar desde un año hasta 10 años, el costo del registro se detalla en la tabla III.2, en la que además se muestra la tarifa dependiendo del dominio, las cantidades que se encuentran en la tabla, se muestran en dólares americanos, y la forma de pago se realiza mediante depósito bancario o tarjeta en línea.

Tabla III.2. Costo del registro de nombres de dominio .mx por años.

Tipo de Dominio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.mx	\$40	\$75	\$112	\$146	\$177	\$212	\$248	\$283	\$319	\$354
.com.mx	\$11	\$22	\$33	\$44	\$55	\$66	\$77	\$88	\$99	\$110
.org.mx	\$11	\$22	\$33	\$44	\$55	\$66	\$77	\$88	\$99	\$110
.net.mx	\$11	\$22	\$33	\$44	\$55	\$66	\$77	\$88	\$99	\$110
.lat	\$10	\$80	\$120	\$160	\$200	\$240	\$280	\$320	\$360	\$400
.com	\$11	\$22	\$33	\$44	\$55	\$66	\$77	\$88	\$99	\$110
.net	\$11	\$22	\$33	\$44	\$55	\$66	\$77	\$88	\$99	\$110
.cc	\$30	\$60	\$90	\$120	\$150	\$180	\$210	\$240	\$270	\$300
.tv	\$40	\$80	\$120	\$160	\$200	\$240	\$280	\$320	\$360	\$400
.edu.mx y .gob.mx.	sin costo									

Fuente. Recuperado de la página web de Akky, *Tarifas y formas de pago*, https://www.akky.mx/jsf/static_content/payment_rates.jsf, consulta 10 de diciembre de 2019.

Si se convierten las tasas de dólares americanos a pesos mexicanos, registrar un nombre de dominio tiene un costo aproximado que va de los \$ 195 a \$ 7,824 MX, dependiendo del dominio y la vigencia. Es más solicitado que es, .com.mx, tiene un costo de \$ 2,151 MX, por su parte el costo de la solicitud de registro de una marca es de \$ \$2,695.18 MX ¹¹², ambos registros por 10 años de vigencia. Sin embargo, en el caso de la marca se deben sumar otros costos como la declaración de uso.

¹¹² DOF, *Acuerdo por el...*, cit., p. 4.

El registro de un nombre de dominio, de acuerdo a las tasas anteriores, no resulta excesivamente costoso, sin embargo, cuando se tienen que registrar varios dominios, además de los derechos marcarios u otros derechos de P.I., más el costo de la defensa legal en caso de infracciones, hace que el costo total para los titulares de las marcas recién registradas, resulte costoso.

Los empresarios deben pasar por dos tipos de protección del valor de su negocio (marcas para sus productos o servicios y nombre comercial para su actividad comercial) y ahora deben añadir el registro de nombres de dominio. Es más, para defender completamente su negocio deberían registrar el/los nombre/s de dominio (idénticos o similares a su marca) bajo todos los TLDs.¹¹³

¿Dónde o ante qué autoridad se hace registro? El registro es totalmente electrónico, y se realiza plataformas oficiales de NIC México.

La *ICANN*, es la organización encargada de acreditar a los registradores de nombres de dominio relacionados con los *gTLD*, por su parte en cada país existen registradores acreditados.

NIC México es entidad encargada de la administración de los nombres de dominio .mx, tiene algunas divisiones como : Registry.MX entidad acreditada ante la OMPI para el registro y la ejecución de resoluciones por conflictos con nombres de dominio, también esta Akky otro proveedor de servicios de administración y encargada del registro de nombres de dominio, aunque no es el único proveedor de registro de dominios.

También se puede registrar ante los *Registrars* Acreditados , cuyos datos pueden ser consultados en la base de datos de Registry.MX, en la que se puede buscar seleccionando por país e incluso por Estado, quiénes son, y el tipo de

¹¹³ Rico Carrillo, Mariliana (Coord.), *Derecho de las nuevas tecnologías*, Argentina, Ediciones la rocca, 2007, p. 509.

servicio que ofrecen desde administración de dominios hasta publicidad, la lista es amplia ¹¹⁴.

De igual manera se pueden registrar dominios, ante los *Registrars* con Programas de Revendedores , de los más conocidos están: “go daddy.com”, “openprovider”, y “neubox”.

La entidad registradora en México, como lo hace *ICANN*, opera bajo el principio “el que es primero en tiempo, es primero en derecho”, el *first come, first served*, los nombres se conceden por orden de llegada, lo que acarrea una serie de problemas a la hora de registrar y en caso de vulneración de derechos de terceros, especialmente derechos marcarios, para determinar quién tiene derecho, pues no basta con registrar primero para obtener un derecho legítimo.

Para finalizar, si se elige registrar un dominio .mx, el actual registro de nombres de dominio a nivel nacional, es más tardado que el registro de un *gTLD*, y generalmente se ponen más requisitos a su registro cuando se trata de dominios reservados o restringidos.

3.4. La declaración administrativa de una marca como notoriamente conocida o famosa

La protección de las marcas notorias y famosas encuentran su base en los Tratados internacionales en materia de propiedad industrial, que poco a poco se han ido reconociendo en las legislaciones nacionales en diversos países. En numerosos países se protegen estas marcas, aunque que no estén registradas, en virtud de las obligaciones que contrajeron con la firma o ratificación del Convenio de París y el ADPIC.

Resulta importante hacer el estudio de las marcas notorias y famosas, ya que en virtud del primer proceso de la OMPI sobre los nombres de dominio, y la solución a través de un procedimiento único para los proveedores, inicio directamente para proteger estas marcas, pero podría fácilmente ser aplicado a

¹¹⁴ Consúltase Registry.Mx, *Resgistrars acreditados*, <https://www.dominios.mx/registrars/>

todo tipo de marca, siempre y cuando se cuente con el derecho e interés legítimo en proteger la marca incluso contra un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión, y se acredite la mala fe.

En el Capítulo II, se explicaron algunos Tratados internacionales en la materia, y se reservó para este Capítulo, el análisis de la Recomendación Conjunta, adoptada en 1999, además de lo estipulado en la LPI y la LFPPI, en los capítulos II BIS y III respectivamente.

La Recomendación Conjunta, precisa los criterios generales a nivel internacional para que, en un Estado miembro, se establezca si una marca es notoriamente conocida o no, cómo se da el alcance de la protección y cómo pueden entrar en conflicto, con otras marcas denominadas conflictivas, identificadores comerciales o nombres de dominio.

La Recomendación Conjunta, no define qué es una marca notoriamente conocida, únicamente señala seis puntos básicos a considerar por la autoridad competente (al igual que otros acuerdos internacionales solo contiene disposiciones básicas, que los países pueden o no adoptar), que dependerán de manera particular de las circunstancias en cada caso, unos factores pueden funcionar para uno y otros para otro (artículo 2o., párrafo 1 b). Los puntos a considerar son:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público ;
2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;
3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;
4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de esta;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;
6. el valor asociado a la marca.¹¹⁵

Respecto al desarrollo de los puntos básicos, se puede consultar a Magaña en su texto “*Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*”, quien desarrolla a detalle cada una, pues no es el objetivo explicar a fondo cada elemento, sino más bien, explicar el porqué, las marcas notorias y famosas gozan de una protección especial en virtud de lo que señalan los artículos 2o. y 3o. de la Recomendación Conjunta.

En la mayoría de países la no utilización de la marca trae como consecuencia la cancelación del registro, como pasa en México.

Las marcas no notorias ni conocidas, para ser protegidas y que el titular obtenga el derecho al uso exclusivo, estas marcas requieren ser registradas y deben ser usadas, de no ser así caducan, además están sujetas al principio de territorialidad en virtud del cual, sólo tienen protección en la región o en los países en la que se encuentran registradas, pero pueden adquirir protección en varios países a través del registro internacional que se facilita por la firma y ratificación del Arreglo de Madrid.

Las marcas notorias a nivel internacional para su protección para adquirir exclusividad, no requieren registro, ni se exige explícitamente su uso, basta su reconocimiento en el o los sectores, y con esto concuerda Magaña citando a Bercovitz:

La notoriedad de una marca nada tiene que ver con el hecho de que haya sido o no presentada a registro ante una oficina de inscripción de marcas, sino con la intensidad de conocimiento en el sector pertinente del público, al cual se dirige.¹¹⁶

¹¹⁵ OMPI, *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas...cit.*, pp. 4-5.

¹¹⁶ Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria...*, cit, pp. 4-5.

La protección de la marca como notoriamente conocida es a partir del momento en que haya pasado a tener ese carácter (artículo 3o., párrafo 1) incluso contra otras marcas, identificadores y nombres de dominio que estén en conflicto con esta.

Esta protección especial en opinión de Magaña, es una excepción al principio de territorialidad de las marcas.

En México para su protección, el IMPI, otorga la declaración de fama o notoriedad (que podría ser el equivalente a un registro de marca), declaración que no tiene como requisito que la marca (s) esté registrada en el país, siempre que se pague la tarifa correspondiente, esto podría interpretarse como que una marca extranjera, aunque no esté registrada en México, puede ser declarada y por lo tanto gozar de ese trato especial, si se reconoce en el o los sectores y cumple con los requisitos que señala la ley.

Una marca es famosa o notoriamente conocida debido a su notoriedad o reputación y no al número de países en los que está registrada. Por este motivo el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC establecen la protección de las marcas notoriamente conocidas independientemente de que estén registradas en el país en el que se hace valer la protección. Una marca puede ser famosa o notoriamente conocida incluso si no está registrada en numerosos países. Asimismo, puede que una marca no sea famosa o notoriamente conocida aunque esté registrada en más de 100 países del mundo.¹¹⁷

Pese a esa protección especial, siempre será recomendable obtener la declaración en su caso. En concordancia con el artículo 16.3 del ADPIC, se protegen las marcas solo si están registradas, pero este criterio es el que siguen las marcas en general, contrario a lo anterior, la Recomendación Conjunta, señala que, si son protegidas, aunque no estén registradas, pero se refiere a las marcas notorias y famosas, siempre que estas adquieran ese carácter.

¹¹⁷ OMPI, *La Gestión de...*, cit., p. 85.

Para que una marca adquiriera el carácter de notoria o famosa en México, la declaración se tramita ante el IMPI, en virtud de las reglas que establece la legislación nacional. Al respecto Magaña citando a Fernández-Novoa señala:

Existirá una declaración...Si el titular de una marca ha hecho valer su derecho al reconocimiento de la misma ... ante un órgano judicial o ante una oficina de marcas y existe una sentencia firme (en el primer supuesto) o una resolución administrativa...El hecho de que un órgano judicial o una autoridad oficial de un Estado haya declarado que una marca es notoria o renombrada constituye un elemento determinante del carácter notorio o renombrado de un signo.¹¹⁸

Sobre las reglas establecidas en la legislación respecto a las marcas reiteradamente citadas, en el año 2005 , se adiciono el capítulo II BIS a la LPI que regulaba las marcas notorias y famosas, pero el 18 de mayo de 2018, el capítulo fue reubicado, desarrollando de mejor y más amplia manera la protección de estas marcas en la LPI.

La LFPPI, en su artículo 190, señala al igual que lo hacia el artículo 98 TER de la LPI, en qué casos se trata de una marca notoria y famosa, en virtud de la declaratoria que se emite, y la cual es considerada un acto administrativo del IMPI.

Artículo 190. una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relación con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promoción o publicidad de la misma.

Y será famosa cuando sea conocida por la mayoría del público consumidor, o bien, cuando ésta tenga una difusión o reconocimiento en el comercio global.

¹¹⁸ Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria...*, cit, p.33.

Para obtener la declaratoria además del pago, se requiere que el solicitante cumpla con una serie de requisitos, estos fueron modificados con la publicación de la LFPPI, mientras en la LPI se contemplan 14 requisitos (art. 98 TER-2), la LFPPI solo contempla ocho (art. 192, LFPPI).

Básicamente, el cambio se aboca a que algunas fracciones se unieron en una sola fracción, y a que se eliminaron cuatro requisitos (se eliminaron las fracciones IX, X, XI, y XII, del art. 98 TER-2, LPI). Por lo que, al entrar en vigor la LFPPI, solo se requerirá:

Artículo 192.- Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el solicitante aportará los siguientes datos:

I.- El sector del público integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

II.- Otros sectores del público diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

III.- Los círculos comerciales integrados por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley;

IV.- La fecha de primer uso, *el tiempo de uso continuo y el tiempo de publicidad efectiva de la marca en México* y, en su caso, en el extranjero;

V.- Los canales de comercialización en México y, en su caso, en el extranjero;

VI.- Los medios de difusión de la marca en México y, en su caso, en el extranjero;

VII.- Las licencias o franquicias que se hayan otorgado en relación con la marca, y

VIII.- El porcentaje de la participación de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Al respecto de lo anterior, si lo que diferencia a la marca notoria de la famosa es el sector de conocimiento o reconocimiento, se hubiese señalado en la LFPPI, un párrafo adicional que aclarara la situación.

La propuesta que muestra la diferenciación y el grado de protección de la misma marca sería: para el caso de la declaratoria de marca como notoriamente conocida bastará con aportar los datos de manera optativa a elección del solicitante, de la fracción I, la fracción II o la fracción III.

Tanto en la LPI como la LFPPI, se da protección a las marcas notorias y famosas, en contra de signos iguales o semejantes en grado de confusión y de aquellos presentados de mala fe, cuando ese registro genere confusión o riesgo de asociación con el titular de la marca notoria, se aproveche de esta, cause desprestigio, o diluya su carácter distintivo.

¿Cuánto cuesta declarar una marca como notoria y famosa en México?

El IMPI, establece las tarifas por sus servicios ¹¹⁹, las tarifas del 2018, a la fecha no han sido modificadas en 2020, para el caso de las declaraciones hay varias diferencias en las tasas según la declaratoria que se requiera:

1.- Antes de la declaratoria, se puede solicitar un estudio de la solicitud de estimación o declaratoria: de marca notoria por \$2,599.22 MX, o de marca famosa por un costo de \$2,521.09 MX.

2.- Cuando se emite la declaratoria, si es marca notoria tiene un costo de \$975.34 MX, si es famosa un costo \$45,873.28 MX. A estos costos seguramente habrá que añadir los estudios pertinentes para comprobar la notoriedad o fama de la marca.

¹¹⁹ DOF, *Acuerdo por el...*, cit., p. 5.

3.- Por la actualización de la declaratoria, por cada clase, de la marca notoria un costo de \$ 1,234.31 MX y en el caso de la marca famosa \$ 44,567.37 MX.

3.5. Ciberocupación, violación de los derechos marcarios

Acorde con el ADPIC, los titulares de marcas gozan de derechos conferidos, es decir del “derecho exclusivo del que goza el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, para impedir que cualquier tercero sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión” (art.16).

El Convenio de París, en su artículo 6o., bis, dispone un plazo de 5 años a partir del registro de la marca, para anular o prohibir una marca que reproduzca, imite o traduzca, hasta el punto de crear confusión una marca notoria, pero respecto a la colisión con otras figuras no señala término, a excepción de usos de marcas de mala fe, caso en el cual no hay término.

La ciberocupación es una especie de piratería en internet, causada por el registro y uso de mala fe de marcas como dominios, sin tener derecho o interés legítimo sobre este y con la intención de venderlo al titular de la marca ,a quien le correspondería el derecho en primer lugar, este acto es realizado por los denominados ciberocupas.

Los "ciberocupas" se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funcione por riguroso orden de solicitud y registran nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna. Dado que el registro de los nombres es relativamente sencillo, los "ciberocupas" pueden registrar cientos de esos nombres en tanto que nombres de dominio. En su calidad de titulares de esos registros, los "ciberocupas" suelen subastar los nombres de dominio o tratan de venderlos directamente a la compañía o a la persona interesada, a un precio muy por encima del costo de registro. También pueden conservar el registro

y aprovechar la popularidad de la persona o de la empresa con la que se asocia ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios Web.¹²⁰

El ciberocupa es una persona física que registra un nombre de dominio vulnerando derechos de terceros, generalmente titulares de marcas, pero también de otros derechos de Propiedad Intelectual protegidos.

La ciberocupación o *cybersquatting* en inglés, “se define como el acto de registrar, traficar o usar un nombre de dominio con mala fe para aprovecharse del potencial y prestigio que tenga una marca que pertenezca a otra persona o empresa”¹²¹.

Para efectos de esta investigación se concibe a la ciberocupación como el registro o registro y uso de un nombre de dominio que es parecido o similar en grado de confusión a una marca registrada o declarada, y es realizado por un tercero con la intención de realizar una venta, alquiler o cesión de este, al titular de la marca o su competidor, es decir cometiendo mala fe.

Surge la posibilidad de que se produzcan dos tipos de supuestos: 1) Que alguien inscriba un dominio igual a una marca que no le pertenece y 2) Que se registre una denominación para la cual se posee un derecho de marca, pero que impide el registro en ese mismo dominio principal a quien es titular de otro derecho de marca sobre idéntico signo para productos o servicios diferentes.¹²²

La ciberocupación, en un inicio se dirigió a las marcas notorias y famosas en virtud de la protección especial de que gozan, como la protección en contra del aprovechamiento indebido de notoriedad o fama o el menoscabo de su carácter

¹²⁰ OMPI, *Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de internet*, <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>, consulta 26 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.

¹²¹ Rodríguez, Andrés, ¿Qué es el cybersquatting o la ciberocupación?, Godaddy, 2019, <https://es.godaddy.com/blog/que-es-el-cybersquatting-o-la-ciberocupacion/>, consulta 14 de julio de 2020, 12:00 p.m.

¹²² García Vidal, Ángel y Lema Devesa, Carlos, *op. cit.*, p. 116.

distintivo, pero no excluye a que esta ciberocupación se presente respecto de marcas no notorias ni famosas, y otras figuras de la propiedad intelectual.

Se ha creado ... tensión entre, por una parte, las direcciones en Internet en forma accesible a las personas, con su poder de connotación e identificación, y, por otra, los derechos reconocidos de identificación en el mundo real, compuestos por marcas y otros derechos de identificación comercial, el creciente campo de los derechos de la personalidad, ya sean personajes reales o ficticios, y las indicaciones geográficas. Un sistema, el DNS, es administrado principalmente en forma privada y da lugar a registros que representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte del mundo. El otro sistema, el sistema de derechos de propiedad intelectual, es administrado públicamente sobre una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse únicamente dentro del territorio interesado.¹²³

Al lado de los conflictos por ciberocupación, empezaron a aparecer las subastas de nombres de dominio, en páginas web dedicadas a este negocio indebido en internet (en algunos países ilegal por estar totalmente prohibido y considerado así a nivel internacional), de registrar nombres de dominio parecidos o en grado de confusión a múltiples figuras de la P.I., para después revenderlos.

Los nombres de dominio comparten las características de los signos distintivos sin legalmente serlo, lo que aunado al poder mediático de la internet acarrea conflictos legales al invadir las esferas de protección de otros signos distintivos efectivamente regulados como es el caso de las marcas con los avisos comerciales más allá de la protección estatal de los cuerpos normativos.¹²⁴

La Recomendación Conjunta, dispone que las marcas notorias pueden entrar en conflicto con otras marcas conflictivas (artículo 4º), con identificadores comerciales (artículo 5o.), y nombres de dominio (artículo 6o.), básicamente cuando esa marca, identificador o nombre o una parte constituye una

¹²³ OMPI, *La Gestión de...*, cit., p. 7.

¹²⁴ Pampillo Baliño, Juan Pablo, et al., *Derecho informático e informática jurídica*, México, Porrúa, 2012, p. 282.

reproducción, una imitación, una traducción, o una transliteración de la marca notoria y cuando se cumpla por lo menos una de tres condiciones:

Que la utilización de la marca o el indicador, indique un vínculo entre los productos o los servicios para los que se utilizan; que el carácter distintivo de la marca notoria pueda ser menoscabado en forma desleal; y que la utilización de la marca o el indicador, se aproveche de forma desleal de la distinción de la marca notoria.

En el caso, en que la otra marca conflictiva o identificador, se utilicen indicando un vínculo con la notoria, su carácter distintivo pueda ser diluido, o se obtenga una ventaja desleal. Y en el caso del nombre de dominio se haya registrado o utilizado de mala fe, lo que se conoce como ciberocupación.

En teoría y según señalan algunas legislaciones en distintos países, los nombres de dominio no deben coincidir con marcas (ni con derechos de P.I., de terceros), porque se asume una intención de buena fe, por parte del solicitante del registro del nombre de dominio. Pero cuando no es así, se enfrentan a litigios legales en los que seguramente los intereses de las partes implicadas, se verán afectados.

La marca entra en disputa con el nombre de dominio cuando “un tercero cree tener mejor derecho sobre la titularidad de un Nombre de Dominio que el actual titular” ¹²⁵.

Existen dos tipos de disputas por nombres de dominio, según Registry.MX, por titularidad o por Propiedad Intelectual, en el primer caso se da cuando una persona considera que le corresponde la titularidad del dominio sin que estén implicados derechos de P.I., y en el segundo caso, por la violación a un derecho de P.I., que es el caso de la ciberocupación de marcas.

La Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet, señala que el uso de un signo en internet, constituirá uso, solo, si este es comercial. En este sentido, muchos ciberocupas abusan de registros ilimitados

¹²⁵ Registry.mx, *Políticas generales de...*, cit.

de dominios para después venderlos, pero los titulares de las marcas y otras figuras, no tienen manera de acreditar fácilmente el uso del dominio en internet, a menos que se dé, ese uso comercial.

La Recomendación conjunta sobre marcas y propiedad industrial en internet, en su artículo 3º, señala los factores para determinar si el uso de un signo en internet tiene efecto comercial. Al respecto de la conexión entre la manera en que se usa el signo se señala, en el artículo 3o., apartado d), se puede probar además de otros supuestos, si el signo se utiliza en relación con un nombre de dominio registrado.

Circunstancias que indiquen que el usuario del signo están realizando o planeando realizar operaciones comerciales en relación a productos o servicios idénticos o similares para los que se usa el signo, el nivel de esa actividad comercial, la conexión de oferta de productos o servicios por internet con el estado miembro, la conexión entre la manera en que se utilicen final y el estado miembro, la relación del uso del signo en internet con un derechos sobre ese signo en el Estado miembro.¹²⁶

Lo anterior no aclara la manera en cómo se acredita el uso de un signo en internet, la Recomendación citada, es criticada por Magaña, al decir que si bien esta tiene como finalidad:

Unificar criterios o pautas sobre lo que debe entenderse por “uso” de una marca un signo a través de internet...Es criticable que no señale pautas para determinar o uniformar los supuestos concretos bajo los cuales, el uso de una marca en internet puede ser considerado un acto de competencia desleal... se limita a establecer...los factores que inciden para determinar si ese uso, o la adquisición de un derecho sobre un signo en internet, son realizados de mala fe.¹²⁷

¹²⁶ OMPI, *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*, Asambleas de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y General OMPI, publicación núm. 845, 2001, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_845.pdf, pp.10-12.

¹²⁷ Magaña Rufino, José Manuel, *Las marcas notoria...*, cit., p.107.

Al respecto de la mala fe, que es un factor determinante para la acreditación del uso y registro de un nombre de dominio, que infringe derechos marcarios, la Recomendación conjunta sobre marcas y propiedad industrial en internet, en su artículo 4o, párrafo 2, i y ii, establece unos supuestos:

- i) si la persona que usó el signo o adquirió el derecho sobre el signo tenía conocimiento de la existencia de un derecho sobre un signo idéntico o similar perteneciente a otro, o no podía razonablemente ignorar la existencia de ese derecho, en el momento en que, por primera vez, la persona haya usado el signo, adquirido el derecho o presentado una solicitud para la adquisición del derecho, cualquiera sea la que haya ocurrido en primer término; y
- ii) si el uso del signo redundaría en un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación del signo objeto del otro derecho, o lo menoscabaría injustificadamente.¹²⁸

Estas pautas al no ser obligatorias, dejan libre la interpretación de las autoridades competentes, para determinar el uso del signo en internet, y acreditar el conocimiento previo del signo, no es tan sencillo para efectos de mala fe, pero al menos deja precedentes para su determinación, como pasa con el uso de una marca registrada en internet.

El artículo 6o., 3), del Convenio de París, indica el principio de territorialidad de las marcas al decir que una marca registrada en un país es independiente de las demás marcas registradas en los demás países, aunque las marcas notorias y famosas como opina Magaña rompen con ese principio de territorialidad. Frente a lo anterior se tiene la extraterritorialidad de los dominios, en aquellos países en que la legislación o las normas de la entidad registradora de dominios, no exige como requisito para registrar un dominio, el radicar en la región o país donde se pretende registrar o utilizar un nombre de dominio.

Este choque entre derechos, de los titulares de marcas y titulares de nombres de dominio, es abordado nacionalmente por cada legislación, y lo que constituye

¹²⁸ OMPI, *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet...cit.*, p. 13.

una violación en un país, con serias consecuencias, puede ser que no tenga repercusiones en otro.

Lo anterior trae como consecuencia conflictos entre titulares, que cuando se encuentran en varios países, no les resulta asequible acudir a la vía jurisdiccional.

Gracias a la dicotomía territorial *versus* extraterritorialidad, la solución de conflictos es compleja, costosa, lenta y no siempre efectiva, para todos los titulares de marcas por igual. Esto incrementa el lucro indebido de los ciberocupas y lleva a los titulares de las marcas a pagar por los derechos del nombre de dominio que les correspondían por tener una marca registrada y ser el dominio igual o similar la marca, que reclamarlos en la vía legal, y se vuelven más complejos cuando las partes se encuentran en diferentes países.

La cuestión abordada en el párrafo anterior, fue un elemento esencial por parte de ICANN y la OMPI, para emitir la *UDRP* y un procedimiento uniforme para resolver conflictos por ciberocupación, que traspasan las fronteras de los países y permite resolver estos conflictos extraterritoriales, haciéndolo menos complejo, menos costoso y más rápido, esto se analiza en el Capítulo IV .

Estados Unidos de América, es el país que ocupa el primer lugar en conflictos por nombres de dominio a nivel internacional, tan solo en el año 2018 tuvo “ 976 demandas presentadas” ¹²⁹. En este país se tuvo que combatir la *cybersquatting* (ciberocupación), promulgando una ley para tal aspecto, en ese país el registro de un nombre de dominio de mala fe, tiene ya algunos años de ser considerado una infracción de los derechos marcarios y su consecuencia legal, además de ceder o anular el nombre de dominio, es el pago de daños y perjuicios, por el uso ilegal de dominios en grado de confusión a marcas.

La ciberocupación, o ciberocupación de dominios, comprende alguien que registra nombres de dominio que son marcas registradas con la intención de

¹²⁹ OMPI, *El número de casos de ciberocupación tramitados por la OMPI aumentó un 12% y alcanzó un nuevo récord en 2018, 2019*, <https://www.wipo.int/pressroom/es/archive.jsp?cat=arbitration>, consulta 20 de julio de 2020, 18:00 p.m.

obtener ganancias del dominio. Por lo general, el objetivo es beneficiarse del tráfico dirigido al dominio o vender el dominio al propietario de la marca a un precio inflado. Esta práctica va en contra de la Ley Federal de los Estados Unidos para la Protección del Consumidor contra la Ciberocupación.¹³⁰

Por su parte en México, durante más de 25 años no se contempló nada al respecto de la ciberocupación, por muchos años registrar y usar nombres de dominio similares o en grado de confusión a marcas registradas, no constituía una infracción, mucho menos un impedimento de registro, y ni soñando una indemnización por daños y perjuicios, pero esto cambiará con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual ya establece la infracción por el uso de una marca como nombre de dominio.

Si se parte del concepto ciberocupación, cuyo fin es la obtención de beneficios económicos indebidos (ilegales en algunos países) a cambio de la cesión del dominio, al titular de una marca, gracias al cual goza de exclusividad por haber registrado o por haber demostrado la notoriedad o fama de la marca; entonces el titular del nombre de dominio, que intenta vender o ceder este, y el cual no tiene un interés legítimo, está contraviniendo las disposiciones que acepto cuando registro el dominio (.mx en el caso de México) y por lo tanto se someterá obligatoriamente al procedimiento de decisión de experto, basado en la UDRP o LDRP, en el cual se podría comprobar la vulneración de los derechos marcarios.

No está de más mencionar, que es más sencillo registrar un nombre de dominio que una marca y menos costoso. Quizá por ello existen más dominios registrados, que marcas y esto promoverá indudablemente la vulneración de derechos de P.I.

Los ciberocupas se aprovechan de la falta de registro de los nombres de dominio, por parte de los titulares de las marcas y de que el sistema de registro de nombres de dominio es más sencillo que registrar una marca, entonces

¹³⁰ Dynadot, ¿Qué es ciberocupación?, [140](https://www.dynadot.com/es/comunidad/ayuda/pregunta.html?aid=853#:~:text=La%20ciberocupaci%C3%B3n%2C%20o%20ciberocupaci%C3%B3n%20de,marca%20a%20un%20precio%20inflado, consulta 20 de junio de 2020, 13:00 p.m.</p></div><div data-bbox=)

proceden a registrar nombres que coindicen con marcas o variaciones de las mismas, algunas veces con la intención de vender el nombre de dominio al titular de la marca, u ofrecer en el sitio web anuncios publicitarios que redirigen a otros enlaces, que nada tiene que ver con la marca, pero les genera un lucro indebido indirecto y claramente desleal.

3.5.1 Estudio de caso: el ciberocupa Jesús Navarro Saracibar

Al realizarse la revisión de las resoluciones de los años 2001 a 2019, rendidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI de acuerdo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX, variante de la *UDRP*, se encontró en repetidas ocasiones, el nombre de Jesús Navarro Saracibar, un ciberocupa que tiene doble domicilio en Ciudad de México y Estados Unidos de América, y ha sido demandado por dominios .mx, en 18 ocasiones, lo que se puede ver en la tabla **III. 3**.

Por ello, es que se consideró oportuno, incluir el listado de las resoluciones y el sentido de estas, de manera que auxilie al cumplimiento del objetivo general de esta investigación, y que pese a ser un ciberocupa acreditado, este ha ganado dos demandas.

Tabla III. 3. Demandas por nombres de dominio en contra de Jesús Navarro Saracibar.

Año/ número del caso	Demandante	Demandad o y Domicilio	Nombre del dominio	Resolució n
DMX2013 -0006	Red Bull GmbH	Distrito Federal, México	redbull.com.mx	Cancelado
DMX2013 -0009	Frutas Concentradas, S.A.P.I de C.V.	Reforma Iztaccíhuatl Norte, México, D.F.	jarritos.com.mx	Cesión
DMX2014 -0002	Cartier International A.G.	Distrito Federal, México.	cartier.mx	Cesión
DMX2014 -0012	Rodrigo Olvera Espinosa - Cruz Azul	Distrito Federal, México	cruz-azul.com.mx	Cesión

	Fútbol Club A.C.			
DMX2014-0022	Banco Nacional de Mexico S.A.	Baltimore, Maryland, Estados Unidos de América (EE.UU)	bancanet.com.mx	Cesión
DMX2014-0033	Aéropostale Procurement Company, Inc.	Baltimore, Maryland, EE.UU	aeropostale.com.mx	Cesión
DMX2015-0001	HUGO BOSS AG HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG	Baltimore, Maryland, EE.UU	hugo.mx	Demanda denegada
DMX2015-0006	Panasonic Corporation	Baltimore, Maryland, E.UU	panasonic.mx	Cesión
DMX2015-0022	Société des Produits Nestlé S.A.	Baltimore, Maryland, EE.UU	lalechera.com.mx	Cesión
DMX2016-0002	NIKE, Inc. and Nike Innovate C.V.	Baltimore, Maryland, EE.UU	nike.mx	Cesión
DMX2016-0003	Licensing IP International S.À R.L.	Baltimore, Maryland, EE.UU	pornhub.com.mx redtube.com.mx youporno.com.mx	Cesión
DMX2016-0029	Superboletos Monterrey, S.A. de C.V.	Jesús Navarro Saracibar / Admin - Dattatec.com SRL / Veronica Palmira Irazoqui	superboletos.com.mx	Cesión
DMX2016-0031	Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey	Baltimore, Maryland, EE.UU	exatec.com.mx exatec.mx	Cesión
DMX2017-0022	Pepsico, Inc.	Baltimore, Maryland, EE.UU	tazos.com.mx	Cesión

DMX2017-0030	Bose Corporation	Baltimore, Maryland, EE.UU	bose.com.mx	Cesión
DMX2017-0033	Teradata Corporation	Baltimore, Maryland, EE.UU	teradata.com.mx	Cesión
DMX2019-0022	Home Depot International, Inc.	EE.UU	thehomedepot.com.mx	Cesión
DMX2019-0034	Mercadolibre, S. De R.L. De C.V.	Whois Privacy Services Pty Ltd Services / Jesus Navarro Saracibar EE.UU	autoplaza.mx	Demanda denegada

Fuente. Creada por la autora a partir de la revisión de las resoluciones rendidas disponibles en Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-ccTld2.html> , Consulta 29 de enero de 2020.

Los casos en que se acredita la cesión son aquellos que se ha comprobado la ciberocupación, en algunos casos el asunto se archiva, porque las partes o la parte promovente no da continuidad al proceso o no paga la tasa y se entiende que ha desistido de continuar con el proceso , y el caso donde se deniega la demanda es porque el titular del dominio demostró tener un interés legítimo o un mejor derecho, sobre el dominio, frente al demandante o titular de la marca.

De las demandas enlistadas con anterioridad, que se han instaurado en contra del ciberocupa identificado, ha ganado 2 de 18, una en contra de Hugo Boss y otra en contra de mercado libre. Se analizan las dos resoluciones ganadas por el ciberocupa y por lo tanto denegadas al titular de la marca, tomadas de la tabla **III.3**, y rendidas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio *ccTLD* (sic), y su Reglamento, que se describen a continuación.

Demanda 1, 2015-001, el demandante es HUGO BOSS AG HUGO BOSS *Trade Mark Management GmbH & Co. KG*, demandado Jesus(sic) Navarro Saracibar, nombre de dominio reclamado: hugo.mx ¹³¹.

La solicitud se presentó, el 16 de enero de 2015 y se resolvió el 18 de marzo de 2015, es decir en dos meses.

En lo concerniente al fondo del asunto, el titular de la marca, registró las marcas HUGO BOSS y HUGO, desde 1992, por su parte el nombre de dominio se registró en 2013 y no se encontraba en uso.

El titular de la marca alegó que la marca contaba con distintas colecciones, que el nombre de dominio era idéntico a la marca registrada y el demandado no tenía derecho legítimo al nombre Hugo, el demandado no mostro evidencia de que se estaba haciendo un uso no comercial del dominio, aunque se ofreció en venta a terceros, no probó la fama de la marca, ni el evidente conocimiento de la misma por parte del titular del dominio, además alegó que el titular es un ciberocupá.

Se señaló en la resolución, que el cibeocupá tenía más de 10, 000 dominios registrados, en la búsqueda para corroborar esta información, se ha encontrado que actualmente tiene solo “6754”¹³² dominios registrados, principalmente en *INTERNETX GMBH, DATTATEC y NEUBOX*.

Por su parte el titular del dominio alegó, que el término Hugo, no se asocia de forma inmediata con una marca de ropa, que este es uno de los nombres más conocidos en México, que existen muchas terminaciones genéricas disponibles que incluyen el término Hugo, que los registros marcarios amparaban los signos BOSS y HUGO BOSS pero no Hugo, que el término es genérico y no crea confusión con esta marca, pues no se pueden tener derechos exclusivos sobre

¹³¹ Véase más en Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, resolución 001, 2015, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2015-0001>

¹³² *Reverse Whois Lookup*, <https://www.reversewhois.io/?searchterm=Jesus+navarro+saracibar>, consulta 20 de julio de 2020, 18:00 p.m.

un término genérico, y que el contenido del dominio, no se encuentra relacionado a la marca.

Del análisis de la identidad o similitud de la marca registrada con el nombre de dominio, se determinó que el promovente si mostró tener derechos de uso del término Hugo, como parte de los derechos marcarios que posee, pero el Experto coincide con el Titular del dominio, que Hugo es un nombre propio de uso común, y no existieron pruebas de que se aprovechó indebidamente de la reputación de la marca, además el titular de la marca no ofreció pruebas para acreditar la notoriedad o fama de la marca, y Hugo no tiene la misma notoriedad que Hugo Boss.

Se buscó el registro de la marca, en EE.UU (sin embargo, no se deja claro porqué remite a estudiar si tiene o no registrada la marca en ese país, cuando el dominio tiene terminación .mx) y en México, solo en este país se tenía el registro, empero pese a ese registro, el titular no puede impedir que se use el término Hugo, como nombre propio. Bajo la *LDRP* se debe tener registrada la marca para poder acreditar el interés y derecho legítimo, sin embargo, está de más que el experto analizará el registro de la marca, en otro país fuera de México.

El experto en su decisión, advirtió de la veracidad del domicilio del titular del dominio, que se podría considerar como indicio de mala fe, aunado al hecho de que ha sido condenado en otras ocasiones, pero concluye que se debe analizar cada caso de forma independiente a otros.

El experto también señaló, que el titular de la marca, no demostró que el titular del nombre de dominio, usó este para aprovecharse indebidamente de la marca, desprestigiarla o diluir su carácter distintivo, porque el dominio permaneció inactivo y esa inactividad no acredita la mala fe.

Demanda 2, 2019-0034, demandante Mercado libre, S. de R.L. de C.V., demandado *Whois Privacy Services Pty Ltd Services / Jesus (sic) Navarro Saracibar*, nombre de dominio reclamado: *autoplaza.mx*¹³³.

La solicitud se presentó el 26 de noviembre de 2019 y se resolvió en tres meses el 19 de febrero de 2020.

El promovente en virtud de su fusión con la empresa clasificados, adquirió derechos marcarios y registró *auto plaza* en 2003 y 2004, por su parte el titular tenía registrado el nombre de dominio *autoplaza.com.mx*, en el año 2000. Aquí se nota claramente que el titular del nombre de dominio hizo el registro antes que se adquieran derechos marcarios, sin embargo, el dominio en disputa es *autoplaza.mx*, el que se registró en 2017, es decir después de adquirir derechos marcarios.

El promovente alegó, que la identidad de la marca era igual al dominio en disputa, el titular acreditó sus derechos marcarios, y el titular del dominio no realizó actividad a través del dominio, pero contenía enlaces que redirigían a páginas de su competidor, y este dominio se encontraba en venta, buscando desviar a los consumidores y obteniendo ganancias, lo que afectaba el carácter distintivo de la marca y hacía creer que el sitio web se refería a la página oficial de la marca, aunado a la utilización del servicio de privacidad para ocultar la identidad y la información de contacto del titular del dominio, y esto puede ser indicativo de mala fe (en virtud de que se identificó que el titular del dominio, registró datos incorrectos de contacto y el promovente tuvo que realizar modificaciones al reclamo).

El titular del dominio alegó, que este no era semejante a la marca *auto plaza* de la que adquirió derechos *mercado libre*, que los términos usados en el dominio eran descriptivos y lo había registrado en virtud de ese carácter, que el promovente no probó que la marca era conocida y que el promovente fue titular del dominio en disputa hasta 2016 y después quedó libre.

¹³³ Véase más en Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, resolución 0034, 2019, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0034>

Alegó que para efectos de registro o uso de mala fe, no se reconoció la marca en Estados Unidos de América (lugar en que supuestamente reside, pero tiene dos domicilios, en dos países).

En las conclusiones, se analizó solo el registro o uso de mala fe (ya que no se probó la identidad de la marca con el dominio y los derechos o interés legítimos de este).

Adujo el experto que el registro de un nombre de dominio, que se incorpora por un término genérico, que coindice con una marca, no implica violación a la *LDRP*, es el titular de la marca el que debe probar la mala fe, y este no demostró la notoriedad o fama, ni que el titular del dominio buscaba aprovecharse de la marca. Que el que el titular del dominio haya sido demandado en varias ocasiones, si es prueba de la conducta de ciberocupación, pero es el promovente el que debe demostrar los supuestos de mala fe de la *LDRP*, según el dominio y la distintividad de la marca, y no existieron pruebas de ello en el caso.

Al no probarse el registro de mala fe, se analizó el uso de mala fe, de las capturas de pantalla anexadas al expediente, en las que no se muestra la fecha de captura, y una de estas muestra la inactividad del dominio, la fecha es importante porque se debe acreditar, que el uso del nombre de dominio en disputa, tuvo lugar después de la fecha de registro, en conclusión, no se acreditó el uso de mala fe, que señala la *LDRP*.

Hay que recordar que la notoriedad de una marca y su demostración es un elemento relevante para comprobar la mala fe.

El análisis de las resoluciones ganadas por el ciberocupa, por una parte, muestran que la decisión de experto no siempre logra el resultado de combatir la ciberocupación, cuando se trata de conflictos por dominios .mx y marcas.

Por otra parte, demuestran la relevancia de realizar análisis especializados como este, que le brinde a cualquier persona que tenga un conflicto por un

nombre de dominio, la posibilidad de juzgar su caso y tomar una decisión razonada, sobre la política que elegirá en su caso, sobre lo que le beneficia más y la manera en que podrá defender sus derechos marcarios.

El análisis de las resoluciones ganadas por el ciberocupa Jesús Navarro Saracibar, el estudio de caso, también muestra que los expertos a la hora de otorgar la cesión o denegar la demanda, cuando analizan la mala fe, por registro y uso del dominio, no han considerado las conductas reiteradas, por ejemplo: cuando existen varios nombres de dominios registrados por un titular, cuando ha sido demandado en varias ocasiones, o cuando este proporciona datos falsos de contacto, y generalmente registra el dominio pero lo mantiene inactivo.

Las anteriores acciones, no constituyen pruebas contundentes a favor para el titular de la marca, cuyos derechos están siendo vulnerados, pese a demostrar la conducta reiterada de ciberocupación, y esto es lo que hace complejo para el reclamante, demostrar sus derechos y la mala fe por parte del demandado o titular del nombre de dominio. Los expertos no siempre están al tanto de las cuestiones individuales o específicas que pueden derivar del caso.

Por último, sería relevante que los expertos acreditados ante el Centro de la OMPI y la autoridad registradora, tuvieran acceso a una lista de ciberocupas acreditados como tal, siempre y cuando se demuestre que lo son, con por lo menos dos de las conductas reiteradas explicadas con anterioridad u otras, y fuese tomado en cuenta como elemento de mala fe, y esto consecuentemente ayudaría a resolver de mejor forma.

CAPÍTULO IV

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

Sumario: **4.1.** Comparativo del Reglamento *UDRP* y el Reglamento *LDRP*, para el mecanismo de solución de controversias relativo al *ccTLD .mx* **4.2.** Cuestiones relativas a la decisión de experto y su reglamento. **4.3.** El procedimiento administrativo alternativo *versus* el procedimiento contencioso administrativo. **4.4.** Propuesta de política pública de acceso a la Justicia Administrativa Alternativa en materia de propiedad industrial. **4.5.** Cuantificación de casos de demandas por nombres de dominio en diversos países de habla hispana.

En México, la utilización de los métodos alternativos de solución de controversias especialmente en materia administrativa es baja en comparación con utilización de la vía contenciosa administrativa, aunque han ido aumentando con el tiempo, así en materia de propiedad industrial es más recurrida la vía contenciosa administrativa, sin embargo esto parece tomar un nuevo rumbo en virtud de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial con la que se amplía el acceso a procedimientos alternativos de mediación y arbitraje (este último acorde al código de comercio).

El ámbito de la Propiedad Intelectual por su carácter altamente especializado requiere repensar los medios de defensa legales a que se tiene acceso, buscar en todo momento, procedimientos sencillos, rápidos, a menor costo, y que se obtenga la oportunidad de justicia y equidad entre las partes, y esto es lo que otorga, acudir a la vía administrativa alternativa mediante la decisión de experto.

La aplicación de la decisión de experto, un mecanismo alternativo de solución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual, resulta una opción sumamente viable, para la solución de estos conflictos, especialmente cuando se trata de conflictos por nombres de dominio, pero el problema es que es poco conocida, por ser aplicada internacionalmente, a través del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Los conflictos por nombre de dominio cada vez más en crecimiento, impactan en la protección a los derechos marcarios, y esto puede ser tema de política pública ¿Qué se ha querido hacer en el país en relación a este aspecto?

La parte jurídica a través de la reforma a las legislaciones, como el reconocimiento del nombre de dominio en la LFPPI, es parte de la discusión, pero no es toda la discusión, aún falta relacionar la *LDRP* y el procedimiento que ha mostrado ser efectivo en la solución a los conflictos por ciberocupación.

4.1. Comparativo del Reglamento *UDRP* y el Reglamento *LDRP*, para el mecanismo de solución de controversias relativo al *ccTLD .mx*

El análisis de los reglamentos complementarios a las Políticas: el Reglamento de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*), y el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (*LDRP*), es importante porque rigen el procedimiento como tal en materia de nombres de dominio, dependiendo de la Política elegida, de los cuales se hace una comparación para establecer similitudes y diferencias.

Para efectos prácticos, se señala en líneas más adelante, solo Reglamento *UDRP* o Reglamento *LDRP*. El contenido de los reglamentos se muestra en la tabla **IV.1**, contenido que solo en algunos puntos cambia la denominación de las etapas o los días.

Complementariamente, son aplicables los reglamentos adicionales de la OMPI para cada política *UDRP* o *LDRP* (en el caso de elegir a la OMPI, como el proveedor de servicios de resolución de controversias, pues como ya se señaló, existen otros proveedores, aunque este es el más antiguo y con más experiencia en el tema).

Tabla IV.1. Comparativo del contenido de los Reglamentos *UDRP* y *LDRP*.

Reglamento <i>UDRP</i>	Reglamento <i>LDRP</i>
1. Definiciones	<i>1. Disposiciones generales</i>

2. Comunicaciones	Art.1 - Definiciones Art. 2 - Comunicaciones
3. Reclamo	<i>2. Inicio del procedimiento</i>
4. Notificación del reclamo	Art. 3- Solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio
5. Respuesta de la Parte reclamada	
6. Designación del Panel y plazo para la decisión	Art. 4.- examen y notificación Art. 5 - Escrito de contestación
7. Imparcialidad e independencia	Art.6 - Eximente de responsabilidad Art. 7 - Modificaciones
8. Comunicación entre las partes y el Panel	<i>3. El grupo de expertos</i>
9. Transmisión del expediente al Panel	Art. 8 - Nombramiento del grupo de expertos Art. 9.- Imparcialidad e independencia
10. Facultades generales del Panel	Art. 10 - Comunicación entre las partes y el grupo de expertos
11. Idioma del procedimiento	<i>4. Desarrollo del procedimiento</i>
12. Declaraciones adicionales	Art. 11 - Transmisión del expediente al grupo de expertos
13. Audiencias presenciales	Art. 12 - Facultades generales del grupo de expertos
14. Incumplimiento	
15. Decisiones del Panel	Art. 13- idioma del procedimiento
16. Comunicación de la decisión a las partes	Art. 14 - Otras declaraciones Art. 15 - Vistas
17. Conciliación u otros fundamentos para terminación	Art. 16 - Incumplimiento Art.17 - Cierre del procedimiento
18. Efecto del proceso legal	Art.18 - Renuncia
19. Tasas	<i>5. Resoluciones</i>
20. Exclusión de la responsabilidad	Art. 19 - Política aplicable Art. 20 - Forma y notificación de las resoluciones
21. Enmiendas	Art.21 Retirada de la solicitud de resolución de controversia por acuerdo

	entre las partes u otros motivos de terminación
	6. Tasas y honorarios Art. 22 - Tasas

Fuente. Creada por la autora a partir del contenido de los reglamentos, aprobados por ICANN y Registry.mx, <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es> y <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>

El Reglamento *UDRP*, fue publicado por la ICANN en 1999, y modificado en 2009 y 2013 (entrando en vigor el 31 de julio de 2015), en relación a la modalidad de presentación de demandas, modelos de alegatos, el bloqueo del nombre de dominio por el registrador acreditado durante la sustanciación del procedimiento *UDRP* y sobre los convenios para la solución del procedimiento por acuerdos entre las partes.

El Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*)¹³⁴, modificado en 2015, se utiliza de manera complementaria al Reglamento *UDRP*, empero este no será analizado.

Por lo general, el Reglamento de la OMPI se presta a la aplicación en todos los litigios comerciales y dicho reglamento contiene además disposiciones que responden a necesidades específicas que se plantean en el ámbito de las controversias de P.I. como la confidencialidad, pruebas, los experimentos, las visitas sobre el terreno y los secretos comerciales.¹³⁵

En lo que respecta al Reglamento de Decisión de Experto, este se analiza en el siguiente punto.

El Reglamento *LDRP*, fue aprobado por Registry.MX y se aplica a la política *LDRP*, además del Reglamento Adicional de la OMPI relativo al reglamento de solución alternativa de controversias .mx (*sic*)¹³⁶, en vigor desde marzo de 2019.

¹³⁴ Véase más en OMPI, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/supplemental/eudrp/newrules.html>

¹³⁵ OMPI, *Las estrategias de...*, cit.

¹³⁶ Véase más en OMPI, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/supplemental/mx.html>

En torno al Reglamento Adicional *LDRP*, que es de interés para esta investigación por aplicar a las normas relativas al código .mx, y en virtud de que se recomienda aplicar la *LDRP*, se destacan algunos puntos de este:

1.- La presentación de escritos se puede hacer vía correo electrónico, que designa el Centro de la OMPI, o a través del sistema de presentación de demandas (*WIPO ECAF*), 2.- El registrador es Registry.MX (una división de NIC México) con quien se mantiene comunicaciones, 3.- Se aplican el número límite de palabras 5,000, en cuestiones de demanda (los motivos sobre los que se basa la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, en la que se demuestre, el cumplimiento de los tres supuestos que dispone el art 1. B, *LDRP*) y contestación (declaraciones y alegaciones que figuran en la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio, e incluir todas las razones por las que el titular del nombre de dominio, debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio, objeto de la controversia).

Tanto el Reglamento Adicional de la OMPI, en relación a la *UDRP* y *LDRP* respectivamente, contemplan algunos requisitos del reclamo o demanda y la contestación, de los alegatos o fundamentos del reclamo o demanda, y el límite de 5000 palabras. La diferencia entre los reglamentos adicionales en mención, es el cambio en la redacción o denominación (aunque se refieren a lo mismo e incluso se señalan casi en los mismos artículos), y obviamente se basan en diferentes Políticas.

De las definiciones más relevantes, haciendo un comparativo entre los Reglamentos *UDRP* y *LDRP*, se tiene que:

De acuerdo con el Reglamento *LDRP*, el **promoviente** es el que presenta la solicitud de resolución de controversia (en el Reglamento *UDRP* se llama parte *reclamante*). El **titular** del dominio es contra el que se presenta la solicitud (en el Reglamento *UDRP* se llama *parte reclamada*).

Cabe aclarar que conforme al Reglamento *UDRP*, la parte reclamante es toda aquella que inicia un reclamo en relación al registro de un nombre de dominio y se convierte en parte reclamada, cuando se inicia un reclamo en su contra, en

virtud del nombre de dominio que tiene registrado. Es decir el reclamante puede ser el titular de la marca o el titular del nombre de dominio, según sea el caso.

Solo en el Reglamento *UDRP* se contempla el **secuestro inverso de nombre de dominio**, es decir cuando se trata de intentar privar al titular del nombre de dominio registrado, de este mismo. El Reglamento no hace mayor aclaración, se tiene la teoría de que esto puede suceder, cuando se deniega la demanda, pero no siempre es así, en realidad deben probarse elementos de mala fe, por parte del reclamante en perjuicio de la parte reclamada, por ejemplo, cuando el reclamante pese a no haber adquirido derechos marcarios o un interés o derecho legítimo en el dominio, inicia un procedimiento para tener el dominio, o evitar que el titular haga uso de su dominio, a sabiendas de que este será bloqueado hasta que se resuelva el procedimiento.

Conforme al Reglamento *UDRP*, el **Bloqueo** es un conjunto de medidas que el registrador aplica a un nombre de dominio, que impide que el titular del dominio (parte reclamada) realice modificación a la información del registrador y registratario. El Reglamento *LDRP* no contempla nada acerca del bloqueo, sin embargo, el dominio si se bloquea, en virtud de las Políticas generales de nombre de dominio .MX, que son aceptadas al hacer el registro del dominio.

En relación a la afectación que podría sufrir el titular del dominio con el bloqueo de este, se considera que no le afecta en virtud de que: 1.- El titular al registrar, acepto las políticas de registro, si no verifico derechos de terceros, sabe que en algún momento se tendrá que someter de forma obligatoria al procedimiento, por conflictos con el dominio por Propiedad Intelectual y este será bloqueado temporalmente. 2.- Si iniciado el procedimiento, se deniega la demanda o se retira el reclamo, este es liberado. 3.- El bloqueo, en teoría solo implica el impedimento para hacer cambios en el dominio, como transferirlo. 4.- El bloqueo, no implica costo para el demandado, en caso de tener derechos e intereses legítimos, ya que casi siempre es el reclamante, el que asume todos los gastos derivados del procedimiento.

No se sabe más acerca del bloqueo, puede ser que el nombre de dominio contenido en un sitio web, únicamente no sea visible para el titular, pero si para

otras personas, ya que es el titular el que no puede transferirlo, porque en caso de hacerlo complicaría el procedimiento y su resultado.

En consonancia con el Reglamento *LDRP*, el **acuerdo de registro**, es el acuerdo general de Registry.MX, que debe aceptar todo aquel que registra un dominio, incluida su responsabilidad por cualquier disputa que surja con motivo del dominio, ya sea por titularidad o por Propiedad Intelectual, es decir porque infringe derechos de terceros. Este acuerdo aplica igualmente al Reglamento *UDRP*.

El **Proveedor** de servicios de solución de controversias, conforme al Reglamento *LDRP*, autorizado por Registry.MX, solo es el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el proveedor conforme al Reglamento *UDRP*, es autorizado por la *ICANN* y tiene una lista de seis proveedores, ya señalados con anterioridad, para llevar a cabo el procedimiento).

En ambos Reglamentos, el proveedor está obligado a emplear todos los medios para notificar al titular del nombre de dominio. El titular debe tener sus datos de contacto vigentes y ser verdaderos, en caso contrario se podría eliminar el nombre de dominio, de acuerdo a las políticas generales de nombre de dominio.mx, aplicadas en virtud del Reglamento *LDRP*.

El Reglamento *UDRP*, indica que los datos de la notificación se toman de los datos que el titular del dominio ha establecido en la base de datos *whois* del registrador, como datos de contacto técnico y administrativo y direcciones de correo electrónico.

Con arreglo a ambos Reglamentos, pueden iniciar un procedimiento administrativo de reclamo o de solución de controversias toda persona física o entidad, y este es llevado a cabo totalmente de manera electrónica.

Como se señalaba anteriormente, la demanda, se denomina reclamo en el Reglamento *UDRP* y solicitud de resolución de controversia en el Reglamento *LDRP*, esta debe cumplir una serie de requisitos establecidos en los Reglamentos, en el apartado o artículo 3, b, de ambos reglamentos, básicamente se refiere a solicitar que:

El reclamo o solicitud, se riga a elección del solicitante, bajo la *UDRP* o *LDRP* y su respectivo Reglamento; proporcionar nombre y contacto del reclamante, parte reclamada y del representante (conforme al Reglamento *LDRP* promovente, representante legal y si se conocen los datos del titular del dominio); indicar el método de comunicación deseado; elegir si la disputa se resolverá por uno o tres miembros, así como los nombres y contacto de los candidatos; especificar el nombre (s) de dominio, objeto de controversia; e *identificar a los registradores del dominio* (solo aplica bajo el Reglamento *UDRP*).

Bajo el Reglamento *UDRP*, se deben especificar las marcas comerciales o de servicio (recordar que esta es la denominación que se les da a la marcas a nivel internacional) en las que se basa el reclamo y, para cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se usa la marca. Bajo el Reglamento *LDRP*, se amplía la protección a marcas de productos o servicios registradas, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos y, respecto de cada figura, se deben describir los productos o servicios o bien jurídicamente tutelado, si los hubiere, con los que se utilizan.

Describir los motivos de la demanda y la demostración de mala fe, según los reglamentos:

A.- Reglamento *UDRP*. Describir, los fundamentos en los que se basa el reclamo, sobre la manera en que los nombres de dominio son idénticos o confusamente similares a una marca, el motivo por el cual el titular del dominio tiene derechos o intereses legítimos sobre este, y el motivo por el cual el nombre(s) de dominio, debe ser considerado que se ha *registrado y utilizado* de mala fe. Acreditar el uso y registro (límite de 5000 palabras).

B.- Reglamento *LDRP*. Describir, los motivos en los que se basa la solicitud de resolución, sobre la manera en que el nombre(s) es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca, aviso, denominación o reserva, los motivos por los que debería considerarse que el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio, y los motivos por los que debería considerarse que el nombre (s) de dominio, ha *sido*

registrado o utilizado de mala fe. Se puede acreditar el registro o el uso. Aplica el límite de 5000 palabras.

Especificar lo que se pretende obtener (recursos deseados), identificar cualquier otro procedimiento iniciado o terminado en relación con el o los nombres de dominio en controversia, indicar que el reclamante se someterá a los tribunales, si existiese objeción con el procedimiento de decisión, y concluir la demanda, con una declaración que se copia y pega tal cual, referente a la información declarada. Se anexan pruebas documentales o de otra índole, incluido el acuerdo de registro y copia de la *UDRP* o *LDRP* según el caso.

En el caso del Reglamento *UDRP*, de manera adicional, se señala que se debe *anexar el registro de la marca*, cuestión no señalada explícitamente en el Reglamento *LDRP*. Este punto es relevante ya que en líneas anteriores se determinó que una diferencia entre la *UDRP* y la *LDRP*, es que en la primera no se exigía el registro marcario (precisamente porque se dirige a marcas notorias y famosas que no requieren registro para ser protegidas), quizá con ello se refiera a otras marcas que no han adquirido fama o notoriedad, de cualquier manera, se debe tener un registro marcario, para promover un procedimiento de decisión de experto.

Respecto al idioma del procedimiento, al tenor del Reglamento *UDRP*, el idioma será el del *acuerdo de registro*, bajo el Reglamento *LDRP*, el idioma será el español, en ambos casos, salvo que las partes acuerden lo contrario.

El procedimiento en virtud de los reglamentos, se desarrolla en la tabla **IV.2** a continuación en la que se comparan las etapas.

Tabla IV. 2. Comparativo del procedimiento de resolución de conflictos por nombres de dominio según los reglamentos *UDRP* y *LDRP*.

Etapas del procedimiento	
Reglamento <i>UDRP</i>	Reglamento <i>LDRP</i>
<i>Presentación del reclamo</i> , requisitos art. 3, b.	<i>Presentación de la solicitud</i> , requisitos, art. 3, b.

	Incluye una solicitud de verificación registral
<i>Bloqueo del dominio</i> Presentado el reclamo, el proveedor presenta una solicitud de verificación al registrador (la entidad donde se registró el dominio), incluyendo la solicitud de bloqueo del nombre de dominio en tanto no se resuelva el procedimiento, y este debe contestarle confirmando el bloqueo, para ello cuenta con un término de 2 días laborales.	<i>Bloqueo del dominio</i> Las Políticas generales de nombre de dominio .MX, en su apartado 5, señala el bloqueo en tanto no se resuelva el procedimiento de disputa para que no sea modificado o transferido.
<i>Corrección del reclamo</i> El proveedor, revisa el reclamo para verificar que cumpla con los requisitos de la <i>UDRP</i> y las reglas adicionales. Si el reclamo es deficiente, tiene 5 días para corregir, vencido el plazo si no lo realiza, se considera retirado.	<i>Corrección de la solicitud</i> El proveedor (la OMPI) examina la solicitud para determinar si cumple las disposiciones de la <i>LDRP</i> y el Reglamento. Si la solicitud es deficiente, tiene 5 días naturales para corregirla o se considera retirada.
<i>Notificación del reclamo</i> Si de la revisión del proveedor, se considera correcto, envía el reclamo de manera electrónica al titular del nombre de dominio en controversia (1 notificación por escrito) y al registrador.	<i>Notificación de la solicitud</i> Si de la revisión el proveedor considera que cumple, remite la solicitud al titular del nombre de dominio, en un plazo de 3 días.
<i>Pago de tasas</i>	<i>Pago de tasas</i>

Antes del envío del reclamo, si este ha cumplido con todo, se deben pagar las tarifas (es decir la tasa administrativa y los honorarios del experto). En caso de que el proveedor no reciba la tarifa, dentro de los 10 días posteriores a la recepción de la solicitud del reclamo, se considera retirada y el procedimiento terminado. Si se desestima el reclamo, se libera el bloqueo después de recibir la notificación de desestimación o retirada en 1 día laboral. Pagadas las tarifas, se tienen 3 días para enviar el reclamo. El Proveedor notifica inmediatamente a la parte reclamante, reclamada, los registradores implicados y la ICANN.	Antes del envío se deben pagar las tasas. Si en el plazo de 7 días a partir de la recepción de la solicitud de resolución, el promovente no ha abonado la tasa administrativa se envía un recordatorio, y se le dan 7 días más, plazo en el cual de no recibirse se considera retirada la solicitud. Pagadas las tasas empiezan a contar los 3 días para que el proveedor notifique al titular, promovente y a Registry .MX.
<i>Contestación de la parte reclamada</i> Para que el titular del nombre de dominio (o parte reclamada) dé contestación, cuenta con un término de 20 días a partir del inicio del procedimiento. En caso de contestar puede solicitar un período adicional de cuatro días para responder al reclamo. El contenido de la contestación se detalla en el art. 5 (c).	<i>Contestación de la solicitud</i> El titular del dominio, tendrá 20 días El contenido de la contestación se detalla en el artículo 5o., b.
<i>Designación del Panel y plazo para la decisión</i>	<i>Designación del experto (s)</i>

La tarifa depende de si es uno o tres miembros. Puede pasar que: Ninguna parte eligió, entonces el proveedor designa el panel con 1 miembro, en un término de 5 días. Solo una parte eligió, con uno o tres miembros, si lo eligió el reclamante, este debe pagar en su totalidad la tasa, si la parte reclamada eligió tres se aplican tarifas iguales. Eligieron ambas partes, el proveedor designa al tercero de la lista de candidatos. Pero casi siempre el panel es de un miembro. El titular del nombre de dominio demandado, debe abonar la mitad de la tasa, sólo si este contesto y eligió un panel de tres miembros, de no ser así es el reclamante el que debe pagar la totalidad de la tarifa, ya sea de uno o de tres miembros. Cuestión que casi siempre acontece pues el titular del nombre de dominio, en caso de ser un ciberocupado busca invertir lo menos posible y obtener beneficios del nombre de dominio. Una vez designado el panel, el proveedor notifica a las partes sobre la designación y la fecha en que presentaran su decisión.	Aplican las mismas reglas de designación, únicamente si el titular del dominio contesta y elige a un grupo de tres, se paga en partes iguales, por el promovente y el titular del dominio. En caso contrario y ante la falta de designación las tasas las paga en su totalidad el promovente. En todo caso se cuenta con 5 días para la designación de los expertos, en los casos en que ninguna parte decidió, solo una parte decidió, o ambas partes. Designado el experto (s), el proveedor, le transmite el expediente. Una vez designado (s) en 10 días, se declara el cierre del procedimiento de resolución.
---	--

Si el titular del nombre de dominio demandado, no presenta una respuesta, el panel resolverá en rebeldía con los documentos presentados.	
<i>Decisión del Panel</i> El panel de expertos, tiene un término de 14 días posteriores a su designación para remitir su decisión sobre el reclamo, al proveedor. En la decisión, se proporcionan los motivos en los que se basa, la fecha en que se formuló y los nombres de los panelistas en caso de ser tres.	<i>Resolución del panel</i> Cerrado el procedimiento, se tienen 7 días para transmitir la resolución al proveedor. En la resolución, figurará la fecha en la que se haya efectuado, las razones en las que se basó, y estará firmada en forma digital o escrita.
<i>Comunicación de la decisión a las Partes</i> Dentro del término de tres días a partir de la recepción de la decisión del panel, el proveedor comunica el texto completo de la decisión a cada parte, los registradores implicados y a la ICANN. Los registradores implicados deberán en un término de tres días a partir de la decisión del proveedor, comunicar a cada parte, al proveedor y a la ICANN, la fecha para la implementación de la decisión.	<i>Comunicación a las partes</i> Una vez que el grupo de expertos haya transmitido la resolución al proveedor, éste la comunicará a cada parte, a los <i>registrars</i> y s Registry .MX, para que se lleve a cabo su ejecución

Fuente. Elaborado por la autora con base en la revisión del procedimiento contenido en los Reglamentos UDRP y LDRP.

Respecto a la ejecución, se suman 10 días adicionales conforme al apartado 4, k, de la *UDRP*:

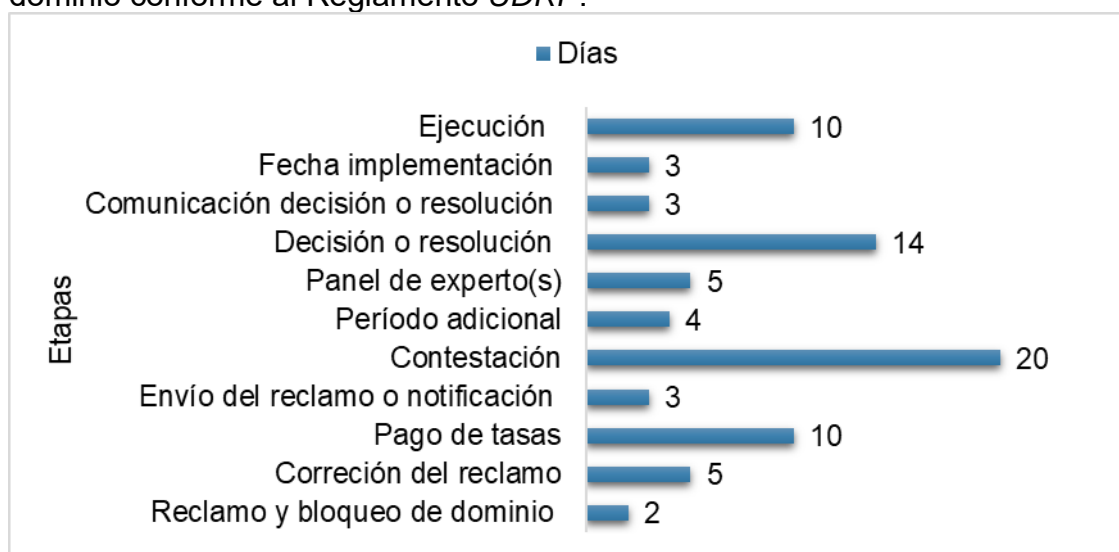
Si un jurado administrativo resuelve que el registro de su nombre de dominio debe ser cancelado o cedido, antes de ejecutar la resolución, esperaremos diez (10) días laborables...tras haber sido informados por el proveedor competente de la resolución del jurado. Transcurrido este plazo ejecutaremos la resolución, salvo que en ese plazo de diez (10) laborables usted nos haya hecho llegar algún documento oficial (por ejemplo, la copia de la demanda sellada por el oficial del juzgado) por el que se demuestre que ha presentado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción con competencia sobre el demandante.

La *LDRP*, no indica plazo para la ejecución de la resolución del grupo de expertos, por parte de registry.mx, cuando se da la cesión o cancelación, de los 10 días, que señala la *UDRP*.

Si el experto resuelve que se otorgará la cesión del nombre de dominio al titular de la marca, y esa resolución no es impugnada judicialmente en el plazo de 10 días hábiles, el registrador ejecutara la resolución; pero si recibe un documento oficial como una demanda, no se ejecutará, hasta que se resuelva el conflicto o haya pruebas de que la demanda fue negada.

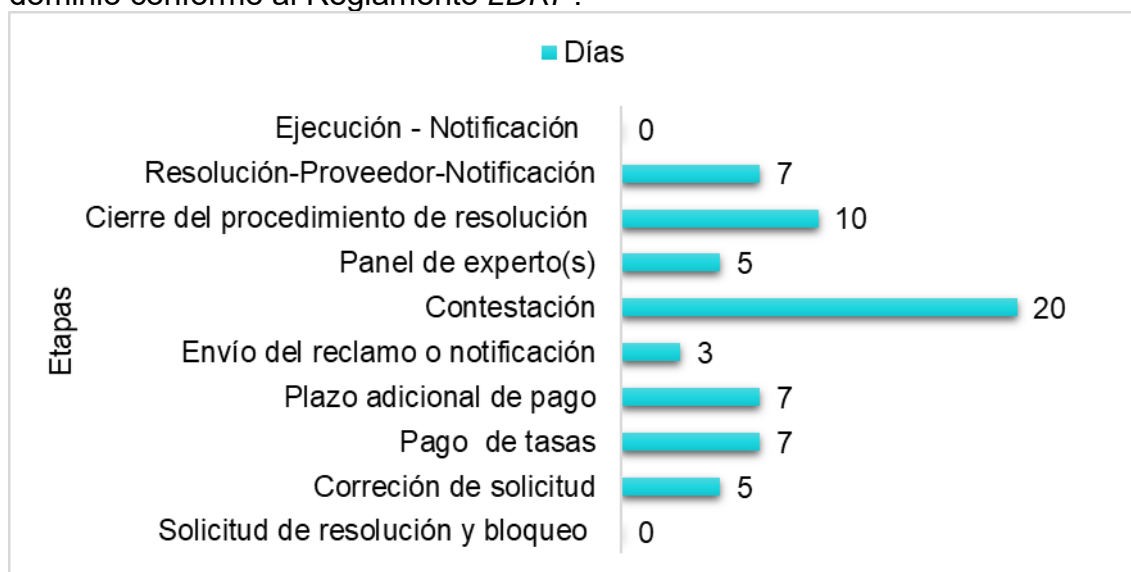
El resumen del procedimiento con base en el Reglamento *UDRP*, se observa en la figura **IV.1**, y el resumen del procedimiento con base en el Reglamento *LDRP* en la figura **IV.2**, en los cuales las etapas comienzan de abajo hacia arriba.

Figura IV.1. Etapas del procedimiento de solución de disputas por nombres de dominio conforme al Reglamento *UDRP*.



Fuente. Elaborado por la autora con base en el Reglamento *UDRP*, disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>

Figura IV.2. Etapas del procedimiento de solución de conflictos por nombres de dominio conforme al Reglamento *LDRP*.



Fuente. Elaborado por la autora con base en el Reglamento *LDRP*, disponible en <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>

Si se realiza un conteo, de los días en que se obtiene resolución de acuerdo al procedimiento que señalan los Reglamentos revisados con anterioridad, y en virtud de las etapas que se muestran en las figuras anteriores, se podría obtener una resolución en un mínimo de 2 meses, a condición de que no se otorguen plazos adicionales, (por ejemplo cuando el reclamo es correcto, se pagan las

tasas de inmediato, y no se da el período adicional de contestación) y en un máximo de 3 meses si no sucede la anterior condición. Este tiempo de resolución, por sí mismo, muestra la ventaja en tiempo frente a la vía jurisdiccional, aunque al respecto se analiza más a detalle en líneas posteriores.

4.2. Cuestiones relativas a la decisión de experto y su reglamento

La decisión de experto, en primer lugar, es uno de los tres mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual, además de la mediación y el arbitraje, que es llevado a cabo totalmente de manera *online*.

La decisión de experto es un procedimiento por el cual un conflicto técnico, científico o comercial entre las partes se presenta ante uno o más expertos para que emita(n) una decisión al respecto. La decisión del experto será vinculante para las partes, a menos que éstas acuerden lo contrario...es adecuada para controversias que implican cuestiones técnicas, como la valoración de derechos de propiedad intelectual.¹³⁷

En esta investigación la decisión de experto se usa como sinónimo de procedimiento administrativo alternativo, que para efectos de esta misma, se define como, uno de los mecanismos de solución alternativa de controversias en materia de Propiedad Intelectual, de carácter internacional, que se usa para resolver conflictos comerciales y por nombres de dominio en controversias por ciberocupación de marcas, especialmente a marcas notoriamente conocidas y famosas pero también aplicable a otros tipos de marcas.

El Reglamento de Decisión de Experto, entro en vigor en enero de 2016, fue elaborado por la OMPI, rige las reglas básicas para acceder a este mecanismo alternativo al elegir a la OMPI como el proveedor de servicios de solución de controversias, su contenido se puede detallar en la tabla **IV.3**.

¹³⁷ A. Tan, Joyce, *op. cit.*, p. 31.

El Reglamento no define como tal qué es la decisión de experto, sino de manera autónoma define decisión y experto, entendidos como el resultado y el especialista respectivamente.

Tabla IV.3. Índice del Reglamento de Decisión de Experto.

Contenido	Artículo
Expresiones abreviadas	1
Ámbito de aplicación del Reglamento	2
Notificaciones y plazos	3
Idioma de la decisión de experto	4
Solicitud de decisión de experto	5-6
Fecha de comienzo del proceso de decisión de experto	7
Respuesta a la solicitud	8
Nombramiento del experto	9
Imparcialidad e independencia	10
Recusación del experto	11
Renuncia al nombramiento	12
Sustitución del experto	13
Procedimiento de decisión de experto	14
Rebeldía	15
Confidencialidad	16
Decisión	17
Intereses	18
Acuerdo de las partes u otros motivos de conclusión	19
Renuncia	20
Tasa administrativa	21
Honorarios del experto	22
Depósitos	23
Costas	24
Exención de responsabilidad	25
Renuncia a la acción por difamación	26
Suspensión de la aplicación del plazo de prescripción estipulado por la legislación aplicable	27

Fuente. Recuperado de OMPI, *Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI*, 2016, <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>, consulta 20 de mayo de 2020.

El Reglamento, señala que el idioma será el del acuerdo de decisión de experto, es decir aquel en que las partes decidieron someter su controversia a un experto, y eligieron el idioma, salvo que las partes acordaran lo contrario o el experto decida otra cosa en virtud de las circunstancias. Únicamente recordar que el idioma depende también de lo que señalan la *UDRP* o *LDRP*, a las que se les da preferencia, sin embargo, las partes pueden solicitar al proveedor otro idioma.

Para iniciar una decisión de experto, se debe presentar una solicitud al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, por una o ambas partes y esta solicitud debe ir acompañada de lo indicado en el artículo 5o., b), del Reglamento de Decisión de Experto.

La parte solicitante puede hacer uso de *WIPO eADR* o *WIPO ECAF* (analizado en el Capítulo II), para realizar la comunicación electrónica con el Centro y el experto.

Los requisitos de la solicitud, se aplican dependiendo de si existe o no acuerdo, en caso de acuerdo de sometimiento a la decisión de experto se solicitan todos los incisos de artículo 5, b), pero si no existe acuerdo se aplica el artículo 6 (en este caso lo único que no se pide es la copia del acuerdo de decisión de experto).

Además habrá que incluir y revisar, los requisitos de la demanda, que contiene el Reglamento *UDRP* o *LDRP*, según el caso, los cuales son muy similares a los del Reglamento de Decisión de Experto. De los requisitos que se solicitan en el Reglamento *UDRP* o *LDRP*, y que ya están señalados, aunque con otra redacción, en el Reglamento de Decisión de Experto, se encuentran en el artículo 5, b, incisos i, iii, iv, v, vii y viii.

Artículo 5

b) La solicitud de decisión de experto deberá incluir o irá acompañada de:

i) los nombres, direcciones y números de teléfono, correo electrónico o cualquier otra referencia a fines de comunicación, de las partes en el proceso

de decisión de experto y del representante de la parte que presenta la solicitud de decisión de experto;

ii) una copia del acuerdo de decisión de experto;

iii) una breve descripción de la controversia sometida a decisión de experto;

iv) una indicación de los derechos y de la naturaleza de la tecnología involucrados en la controversia;

v) toda clase de documentos u otra información que la parte que presenta la solicitud considere relevante en el proceso de decisión de experto;

vi) observaciones acerca del ámbito de la decisión de experto y de los plazos para su realización;

vii) en caso que las partes hayan acordado el nombramiento de un experto en particular, su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico u otra información para contactarlo; en caso que las partes no hayan acordado el nombramiento de un experto en particular, la parte solicitante podrá incluir sus observaciones respecto a las aptitudes que espera que el experto posea;

viii) información acerca de otros procesos iniciados o terminados en relación con la controversia sometida a decisión de experto; y

ix) el pago de la tasa administrativa conforme al Artículo 21.¹³⁸

Presentada la solicitud de decisión, se tiene como fecha de comienzo del proceso, la fecha en que el Centro de la OMPI, informa de recibido a las partes.

Como la solicitud no necesariamente es iniciada por ambas partes, la parte que no inició la solicitud tiene oportunidad de 14 días, para dar respuesta a la solicitud de la otra parte, presentando documentación probatoria (si no presenta respuesta, el proceso continúa de igual forma).

Para el nombramiento del experto, las partes pueden llegar a un acuerdo, pero si no existe acuerdo, este será nombrado por el Centro de la OMPI, previa

¹³⁸ OMPI, *Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI*, 2016, <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>, consulta 20 de mayo de 2020, 18:00 p.m.

consulta de las partes. Cabe señalar que el experto puede ser recusado al igual que pasa con los magistrados, por motivos que afecten la imparcialidad e independencia, incluso ambas partes de común acuerdo pueden dejar sin efecto el nombramiento, notificándolo al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

El nombramiento está sujeto a los elementos indicados en el artículo 9 , d), del Reglamento de Decisión de Experto, entre algunos de ellos, los planteamientos de las partes, la controversia, la especialización, capacidad del experto en relación al tiempo, el idioma, lugar y nacionalidad del experto.

Después del nombramiento, el experto debe preparar una descripción de la controversia sometida y este puede efectuar comunicaciones o reuniones vía *online* con las partes, a petición de parte o por iniciativa; requerir información o documentos adicionales; ordenar declaraciones o apersonamiento de testigos y; ordenar la inspección de cualquier lugar, propiedad, proceso (art. 14 del Reglamento).

El artículo 17, inciso a), del Reglamento de Decisión de Experto, expresa las razones en que se puede basar el experto para emitir su decisión, como la información presentada, su especialización y experiencia y lo que este considere relevante para el caso.

Los requisitos de las decisiones se describen en el mismo artículo 17, pero en el inciso c), que se deben dictar por escrito, describir la controversia sometida a la solución, las razones en las que se basó, fecha de su emisión, y firma del experto. Los ejemplares de la decisión se envían a ambas partes (en original) y al Centro de la OMPI.

Por lo anterior, se puede observar que los requisitos de la decisión, se asemejan en gran medida a los elementos mínimos de las sentencias, en cualquier procedimiento contencioso administrativo.

La decisión es obligatoria para las partes, y por excepción no lo es, si así lo acordaron en común acuerdo. El acuerdo casi no sucede, ya que existen dos derechos en controversia, entre una parte que aduce que el nombre de dominio infringe sus derechos marcarios y otra parte que tiene el dominio y que casi

nunca alega tener derechos sobre este o contiene elementos de mala fe, al haberlo obtenido para cederlo o venderlo.

El procedimiento de decisión de experto, puede ser concluido por ambas partes de manera anticipada, o si resulta innecesaria la continuación del mismo.

Para acceder a la decisión de experto se debe pagar una tasa administrativa fija, que es uno de los requisitos de la solicitud que se hace ante el Centro de la OMPI (art. 21), más los honorarios del experto (art. 22), que dependen de varias circunstancias, ambas tasas se pueden ver en la tabla **IV.4**.

Tasa administrativa

Artículo 21

a) La solicitud de decisión de experto estará sujeta al pago de una tasa administrativa al Centro cuyo importe se fijará con arreglo al baremo de tasas...

b) La tasa administrativa no será reembolsable.

c) El Centro no tomará medida alguna respecto de una solicitud de decisión de experto hasta que se haya pagado la tasa administrativa.

d) Si la parte que ha presentado la solicitud de decisión de experto no paga la tasa administrativa dentro de los 15 días siguientes al recordatorio por escrito cursado por el Centro, se estimará que ha retirado su solicitud...

Honorarios del experto

Artículo 22

a) El Centro fijará el importe y la moneda de los honorarios del experto, así como las modalidades y calendario de pago tras consultar con el experto y las partes.¹³⁹

Algunos de los elementos, de los que depende la cuantía de los honorarios, señalados en el artículo 22, inciso b, del Reglamento son: el pago puede ser por

¹³⁹ *Idem*.

hora o por día, con base en la cuantía del asunto o importes reclamados (también aplica en el caso de la mediación y el arbitraje), de la complejidad de la controversia u otra circunstancia, tal es el caso del número de expertos y del número de dominios implicados.

Tabla IV.4. Tasas administrativas y de honorarios de la decisión de experto de la OMPI y Conversión de las tasas en moneda mexicana.

	ÚNICO MIEMBRO		TRES MIEMBROS	
Núm. de nombres de dominio incluidos en la demanda	Tasa administrativa Centro de la OMPI	Honorarios de expertos	Tasa administrativa Centro de la OMPI	Honorarios de expertos
1 a 5	500 USD	1000 USD	1000 USD	Presidente: 1500 USD Grupo de expertos: 750 USD
	\$10,975 MX	\$21,950 MX	\$21,950 MX	Presidente: \$32,925 MX Grupo de expertos: \$16,462 MX
	TOTAL 1500 USD		TOTAL 4000 USD	
	TOTAL \$32,925 MX		TOTAL \$87,800 MX	
6 a 10	700 USD	1300 USD	1250 USD	Presidente: 1750 USD Grupo de expertos: 1000 USD
	\$15,365 MX	\$28,535 MX	\$27,437 MX	Presidente: \$38,412 MX Grupo de expertos: \$21,950 MX
	TOTAL 2000 USD		TOTAL 5000 USD	
	TOTAL \$43,900 MX		TOTAL \$109,750 MX	
Más de 10	Se decidirá tras consultar con el Centro de la OMPI			

Fuente. Elaborada con base en los datos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Baremo de Tasas aplicable a los procedimientos bajo la Política UDRP y ONU, UN Operational Rates of Exchange*, consulta 1 de julio de 2020.

Las tasas que se muestran en la tabla IV.4, son las que ha determinado el Centro de la OMPI (en el caso del dominio .mx es el único proveedor autorizado),

puede ser que otros proveedores tengan otras tasas y otras reglas. En la misma tabla las cantidades están expresadas en dólares americanos, y si están en moneda distinta “se hace la conversión a dólares... sobre el tipo de cambio de las naciones unidas”¹⁴⁰, se pagan mediante transferencia bancaria en dólares, euros, francos suizos, o libras esterlinas, con tarjeta de crédito o cuenta corriente de la OMPI.

Adicionalmente en la tabla señalada, se calcula el costo de la decisión de experto en pesos mexicanos, el criterio para determinar el costo se basa en el precio del dólar de acuerdo con *UN Operational Rates of Exchange*, que puntualiza el costo de México en \$21.95 pesos mexicanos a julio de 2020 ¹⁴¹.

Las tasas que se muestran por concepto de honorarios, es respecto a los honorarios por día, ya que no es recomendable pagar tasas por hora, pues el costo se eleva. Y en el caso de los expertos el costo es por cada uno de ellos.

Añadir que, si bien las tasas son de acuerdo a la *UDRP*, los costos no cambian para la *LDRP* que es una adaptación de la *UDRP*, en el caso de México (en algunos nombres de dominio de algunos países en específico, el baremo de tasas es distinto, ya que el país, no adopto o adapto la *UDRP*).

En teoría , en virtud del Reglamento de Decisión de Experto, cada parte debe depositar una suma igual de las costas del mecanismo, y en general de todos los gastos sufragados de forma igual por las partes, pero cuando una parte no responde la solicitud, la demanda o cualquier medio interpuesto, el procedimiento sigue en rebeldía, que es casi siempre, por lo que el costo total del mecanismo lo asume la parte actora o solicitante, la que demanda la infracción a sus derechos marcarios e intereses, conforme a las disposiciones de las Políticas y sus Reglamentos.

En virtud del análisis de las tasas administrativas y de honorarios del Centro de Arbitraje y Mediación, el costo de una decisión de experto en moneda

¹⁴⁰ OMPI, *Baremo de tasas y honorarios*, <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/>, consulta 1 de julio de 2020, 12:00 p.m.

¹⁴¹ United Nations, *UN Operational Rates of Exchange*, <https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>, consulta 1 de julio de 2020, 13:00 p.m.

mexicana, va de los 32,000 a los 109, 000 pesos mexicanos, una cantidad que se considera alta, para aquellos titulares que van iniciando con su marca, que no tienen experiencia y que quizás no registraron su nombre de dominio a tiempo, porque no sabían de las ventajas de tener un dominio o del impacto que podría o no tener su marca en el territorio nacional.

La inversión en presencia *online* para el titular de una marca a través del registro de un nombre de dominio, es sumamente relevante y resulta mucho menos costoso registrar un dominio que acudir a la vía legal cuando existen conflictos por infracción de sus derechos.

4.3. El procedimiento administrativo alternativo *versus* el procedimiento contencioso administrativo

Como ha quedado claro, se usa el término procedimiento administrativo alternativo como sinónimo de decisión de experto (que se rige por la *LDRP* y su Reglamento, en el caso de .mx) y cuando se hace referencia al procedimiento contencioso administrativo, es la manera de llamarle al juicio contencioso administrativo (que se rige por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo).

Aquí se revisan exclusivamente las etapas y efectos de los procedimientos: el contencioso y alternativo, para encontrar semejanzas y diferencias, lo que a su vez ayuda a mostrar las ventajas y desventajas de su utilización.

Haciendo un breve análisis en torno a las opciones de observancia administrativas (dejando de lado la materia civil y penal que no forman parte de este estudio), que tiene el titular de una marca registrada o declarada, por la infracción a sus derechos marcarios en relación con el uso de un nombre de dominio similar o igual en grado de confusión a su marca, cuyo uso puede o no incluir la comercialización de productos falsificados a través de sitios web que contienen nombres de dominio.

1.- La vía administrativa, en esta vía, el titular tiene el derecho de iniciar un procedimiento de declaración de infracción administrativa, ante el IMPI,

organismo que será completamente competente en virtud de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Antes de esta Ley, quedaba duda si esto era posible, pues la figura nombre de dominio no estaba regulada en la Ley de la Propiedad Industrial.

2.- La vía contenciosa administrativa, en el supuesto de ser negada la declaración de infracción, el IMPI emitirá una resolución, misma que se puede impugnar, acudiendo al juicio contencioso administrativo ante el TFJA (Sala Regional Especializada en Materia de Propiedad Intelectual).

3.- La vía administrativa alternativa o extrajurisdiccional, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, mediante los métodos o mecanismos alternativos de solución de conflictos, uno de ellos la decisión de experto para la solución de conflictos por marcas y nombres de dominio.

Se puede acudir a la vía alternativa en cualquier momento. Es también llamada extrajurisdiccional término que se frente a extrajudicial, ya que el primero es más amplio. En todo caso la denominación depende del carácter que tiene el tribunal que resuelve, en el país determinado, es decir si es autónomo o dependiente del poder judicial, y en el caso mexicano, es autónomo por ello se prefiere extra jurisdiccional.

El titular de la marca, debe elegir la vía administrativa a la que acudirá, dependiendo del caso, de lo que desea obtener, del tiempo y costo que desea invertir en obtener una resolución y proteger sus derechos marcarios, lo que se muestra en esta investigación son pautas para tomar una decisión.

Establecido lo anterior, se procede al análisis comparativo de las etapas en vías contenciosa administrativa y administrativa alternativa, a efecto de mostrar lo que es innegable, que la alternativa es más rápida.

Para establecer las etapas del juicio contencioso administrativo se revisa la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) y para las etapas de la decisión de experto, el Reglamento *LDRP* ya analizado, del cual se

toma exclusivamente el nombre de la etapa y el término o tiempo, señalado en la legislación.

En relación al juicio contencioso administrativo, este se puede tramitar forma tradicional o a través del juicio en línea , el cual sigue las mismas etapas pero sin acudir presencialmente, la vía sumaria no es procedente en virtud de lo que establece en el artículo 58-3 de la LFPCA, “es improcedente cuando se trata de multas por infracciones a las normas en materia de propiedad intelectual”, como el uso del nombre de dominio en relación a la marca constituye una infracción, existe la posibilidad de una multa y en ese sentido no podría tramitarse el juicio contencioso, en la vía sumaria.

En algunas etapas del juicio contencioso administrativo, la LFPCA no especifica los plazos para su desarrollo. Las etapas son:

1.- Presentación de la demanda, término de 30 días siguientes a que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna (por excepción 5 años tratándose de la demanda por parte de las autoridades sobre modificación o nulidad de una resolución favorable para el particular).

La demanda se puede ampliar en los casos excepcionales que dispone el artículo 17, LFPCA, término de 10 días.

1.1.- Solicitud de medidas cautelares, opcional, si se presenta la solicitud de medidas, un día para acuerdo que admita el incidente de petición de las medidas, se corre traslado a quien se imputa el acto y este debe emitir un informe en 3 días, 5 días después del informe, se da la resolución sobre concesión o negativa de las medidas.

2.- Contestación de la demanda, para ello se cuenta con un término de 30 días.

Si existe ampliación de la demanda, 10 días siguientes a que surta efecto la notificación del acuerdo que admita la ampliación.

3.- Período probatorio, la LFPCA no indica término específico, por lo que este se puede ampliar tanto como decidan los magistrados del TFJA o la carga de trabajo.

4.- Cierre de la instrucción, concluida la sustanciación del juicio y período probatorio, 5 días para alegatos.

5.- Sentencia, 45 días siguientes a que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio.

En los términos antes descritos en la vía contenciosa administrativa, si se habla del ideal de justicia pronta y expedita, aproximadamente en 160 días (en el supuesto de 30 días de período probatorio) se debería obtener una resolución sin embargo no se sabe con exactitud el tiempo, además no se contabiliza el tiempo que se tarda en resolver en la vía administrativa el IMPI, vía que es previa y obligatoria para el trámite del juicio contencioso administrativo.

En la vía administrativa alternativa, conforme al Reglamento *LDRP*, ya analizado, muestra claramente las etapas y plazos que abarca cada una. En resumen se presenta la solicitud, si esta es correcta, se envía en un término de 3 días, previo al pago de tasas para el cual se tiene un término de 7 días y 7 días más adicionales, si no es correcta se dan 5 días para la corrección, al demandado se le da un término de 20 días para que dé contestación, en un plazo de 5 días se nombra al experto (s), en 10 días se cierra el procedimiento y en 7 días se emite la resolución, misma que es notificada a las partes para su ejecución. Por lo que en esta vía se obtiene resolución aproximadamente en 45 a 64 días ¹⁴².

Respecto a los efectos de las resoluciones, en la vía contenciosa administrativa, la resolución puede reconocer la validez de la resolución impugnada (es decir que tal cual la determinó el IMPI, por lo tanto, no se demuestra la infracción administrativa) o declarar la nulidad de la misma (es decir que la resolución del IMPI, no tiene valor legal y se deberá emitir una nueva).

¹⁴² Véase figura IV.2.

En la vía administrativa alternativa mediante la decisión de experto, los efectos de la resolución pueden consistir en, denegar la demanda, otorgar la cesión o transmisión del nombre de dominio al demandante, cancelar el nombre de dominio, o archivar el caso.

Por último, en relación a las ventajas y desventajas que trae consigo la decisión de experto o procedimiento administrativo alternativo frente a la vía contenciosa, o viceversa, se muestran a continuación en la tabla **IV.5**.

Tabla IV.5. Ventajas y desventajas entre las vías contenciosa administrativa y administrativa alternativa.

Característica	Vía contenciosa administrativa	Vía alternativa Decisión de Experto
1.-Forma de trámite	<i>Online/</i> electrónico o presencial/ordinario	<i>Online /</i> electrónico
2.- Acceso a la justicia	Gratuita	Onerosa
3.- Su costo depende de	La cuantía en disputa y el número de abogados especializados	Número de expertos y número de dominios implicados
4.- Costo de la defensa	Cuantía no determinable, en virtud de que requiere acudir a una vía previa, más los honorarios del abogado, que varían según el caso	Cuantía determinable, de un rango de \$1500-\$2000 a \$4000-\$ 5000 USD
5.- Requiere de acudir a otra vía antes	SI Requiere haber acudido a la vía administrativa, la cual tiene un costo	No Se puede acceder en cualquier tiempo y sin condiciones previas
6.- Especializado en	Propiedad Intelectual	Conflictos comerciales, por nombres de dominio
7.- Las partes pueden elegir a la	NO	SI

autoridad que resuelve		
8.- Territorialidad de aplicación del procedimiento	Nacional	Nacional e Internacional
9.- Carácter del mecanismo	Controvertido Obligatorio, las partes no pueden decidir sobre su cumplimiento o no	Controvertido Obligatorio salvo acuerdo entre ambas partes, de que no lo sea
10.- Tiempo de obtención de resolución	Aproximadamente en un rango de 1 año y medio a 4 años No se incluye el tiempo de obtención de resolución de la vía administrativa previa	Aproximadamente en un rango de 2 a 3 meses
11.- En caso de descontento las partes pueden impugnar la resolución	SI	SI Término de 10 días, sino se ejecuta la resolución
Las partes pueden presentar todo tipo de pruebas para su defensa	SI	SI
Ventajas y desventajas en cuanto al efecto de la resolución	Si no se demuestra la infracción, se pierde tiempo y dinero en los medios de defensa Si se demuestra la infracción, se impone una multa, la cuestión es contra quién se hace efectiva en caso de no identificar al ciberocupa	Si no se demuestra la mala fe, se deniega la demanda y el ciberocupa mantiene el nombre de dominio Si se demuestra la mala fe, se obtiene el nombre de dominio a través de la cesión, de manera que el ciberocupa no puede hacer uso de este, para

		infringir los derechos del titular de la marca
	Se obtiene el dominio por orden del Tribunal, pero en mayor tiempo que la vía alternativa	Se obtiene el dominio por orden del experto, en menor tiempo que la vía contenciosa
	Se puede obtener el resarcimiento de daños y perjuicios	No se puede obtener el resarcimiento de daños y perjuicios, requiere acudir a la vía jurisdiccional

Fuente. Elaborado por la autora, en virtud de las consideraciones personales en torno a la revisión de las vías de defensa descritas.

En relación a los beneficios de la decisión de experto, usada en este tipo de conflictos entre marcas y nombres de dominio, señala el autor:

Aunque parezca una solución poco vinculante, la realidad es que dado el carácter de conflicto entre particulares que este tipo de controversias tipifican desde un punto de vista legal, la realidad es que justamente por tener una solución por parte de un panel de expertos y por la facilidad de ejecución sin más instancia que atrasen el cumplimiento del fallo de los panelistas en materia de controversias entre marcas y dominios ha resultado efectiva...no solo posee en su resoluciones y etapas procesales un lenguaje más transparente y claro, sino puede entrar al fondo del problema reconocerle un carácter de signo distintivo... al nombre de dominio sin que esto pueda invalidar el fallo.¹⁴³

¹⁴³ Pampillo Baliño, Juan Pablo, *op. cit.*, p. 287.

4.4. Propuesta de política pública de acceso a la Justicia Administrativa Alternativa en materia de Propiedad Industrial

La reforma a la LFPPI, permite iniciar solicitudes de declaración de infracción administrativa, por el uso de nombres de dominio como marcas, lo que ha ampliado los medios de defensa de los titulares de las marcas, pero ha dejado de lado la vía alternativa aquí descrita, que se ha demostrado es altamente eficaz y eficiente para solucionar la cibercupación y proteger los derechos marcarios, por ello como una contribución extra se propone la política pública que se describe.

Se propone implementar la decisión de experto a nivel nacional a través de la política pública, cuyo diseño sigue las pautas de la OMPI , pero requiere la generación de acuerdos, para que el IMPI otorgue el servicio, se encargue de la administración, pero contrate expertos externos que garanticen la imparcialidad, y sobre todo que disminuya el costo de la defensa de los derechos, para todos los titulares de marcas y no especialmente dirigido a marcas notorias y famosas, que ya de por sí, gozan de especial protección; pues los titulares que recién han registrado, se encuentran en desventaja frente a las marcas que han adquirido fama y notoriedad y cuentan con mayores recursos económicos, para la protección y defensa de sus derechos ante infracciones.

Para la elaboración de la propuesta que se presenta en este apartado, se utilizó una combinación de las recomendaciones hechas por Franco en su texto *Diseño de políticas públicas*, la “Metodología del Marco Lógico”¹⁴⁴ que usa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el diseño de las políticas y programas presupuestarios, además de las aportaciones de la autora con base en la experiencia profesional en el diseño de políticas.

¹⁴⁴ Véase más en Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), *Metodología de Marco Lógico*, UNAM, http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1093/8/images/Modulo-5_metodologia-del-marco-logico.pdf

Esta propuesta se encuentra en la etapa de diseño, dentro del ciclo de las políticas públicas, que varía dependiendo del autor consultado, en la mayoría se encuentran las etapas de diseño, implementación y evaluación.

Franco considera las etapas de: gestación, de diseño o formulación, implementación o ejecución, y evaluación de impacto. En la Metodología del Marco lógico, se encuentran las etapas de: definición de la población objetivo, definición y análisis del problema, definición del objetivo, selección y definición de alternativas, que se plasman en la estructura analítica del programa (lógica vertical) y la Matriz de Indicadores para Resultados (lógica horizontal).

Franco divide el diseño de las políticas públicas, en 5 etapas: análisis del problema, análisis de soluciones, análisis de factibilidad, recomendación de política pública y plan de acción de política pública, y todas estas etapas las resume en el documento que denomina *policy memo* o memorándum de política pública (por su traducción al español).

El *policy memo* es “un documento de análisis y recomendaciones que pretende influir en la toma de decisiones de política pública. Es un informe de hechos con una valoración y una interpretación del analista de política pública”¹⁴⁵.

A efectos de mostrar, de manera puntual, que la propuesta de política pública fue diseñada siguiendo todas las etapas, se toma la idea del *policy memo* de Franco, para facilitar la presentación de esta, la cual llega hasta la etapa 4 que señala este autor, es decir hasta la recomendación de política pública.

Cada etapa del *policy memo* responde a una serie de preguntas que forman parte de las etapas, y básicamente su estructura contiene, el encabezado, el resumen ejecutivo, los antecedentes, el análisis del problema, el análisis de las soluciones, el análisis de factibilidad y la recomendación.

¹⁴⁵ Franco Corzo, Julio, *Diseño de Políticas Públicas*, 3a Ed., México, IEXE, 2017, p. 220.

La propuesta se dirige al Director General del IMPI, ya que es la autoridad competente en virtud de la legislación para proponer reformas internas de mejora de los servicios que presta el IMPI. Esta propuesta busca aumentar la protección de los derechos marcarios y reducir la ciber ocupación de marcas en México. Veamos el *policy memo* enseguida:

Lic. Juan Lozano Tovar
Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Presente.

ASUNTO: Análisis de propuesta de política pública de acceso a la justicia administrativa alternativa para dirimir la ciberocupación de marcas.

En el ámbito de la Propiedad Intelectual, el auge de internet ha generado conflictos entre derechos protegidos. El problema de la *ciberocupación*, “el acto de registrar, traficar o usar un nombre de dominio con mala fe para aprovecharse del potencial y prestigio que tenga una marca que pertenezca a otra persona o empresa”¹⁴⁶, es un fenómeno que “ocasiona confusión entre los consumidores”¹⁴⁷, y produce ganancias indebidas para los ciberocupas. La ciberocupación, es un problema relevante, porque ocasiona colisión entre derechos de P.I. y su solución tiene altos costos: jurisdiccionales, administrativos, económicos, falsificación de marcas y competencia desleal.

El alto costo y poca celeridad de los medios legales, para la recuperación o defensa de derechos de P.I., los que no siempre son efectivos para tal efecto, y generan desventaja para los titulares de marcas no famosas, ni notorias, y titulares de otros derechos, con por lo menos un año de haber obtenido registro. Por lo anterior, es necesario que el servicio de solución de conflictos por nombres de dominio sea accesible, a través de la propuesta de acción conjunta, aquí descrita, que incluye la creación de una unidad administrativa, que dirima conflictos por ciberocupación, a través del procedimiento de Decisión de Experto,

¹⁴⁶ Rodríguez, Andrés, *op. cit.*

¹⁴⁷ OMPI, *Crecen los casos de ciberocupación ilegal y aumentan los riesgos para las marcas debido a las nuevas prácticas de registro*, 2007, https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0014.html, consulta 14 de enero de 2020 ,12:00 p.m.

el cual presenta ventajas por ser: alternativo, especializado, a menor costo y más rápido que la vía jurisdiccional, y obligatoria para las partes, salvo, que ambas acuerden lo contrario ¹⁴⁸.

El problema, existe desde inicios de Internet, pero se incorporó aproximadamente en 1998, a la agenda internacional de la *ICANN*, por presión de varios países, ante el abuso de marcas registradas, para obtener beneficios económicos. La revisión, inicia con el primer proceso de consultas internacionales de la OMPI y la *ICANN*, relativo a los Nombres de Dominio de Internet¹⁴⁹, a propuesta de Estados Unidos de América. El proceso concluyó en 1999, con la aprobación de la *UDRP*¹⁵⁰ y su *Reglamento*, que contiene un procedimiento uniforme de resolución de disputas, para todos los países miembros; después replicada por la autoridad acreditada en México, de nombres de dominio: Nic México y Registry.MX, en el año 2000, pero ejecutada internacionalmente ¹⁵¹.

En México, el acceso a la justicia en materia de propiedad industrial (e intelectual en sentido amplio) se materializa en la vía jurisdiccional, a través de sólo una Sala Especializada en P.I. del TFJA, pero no mediante un mecanismo alternativo de solución de conflictos como la decisión de experto. El tema es relevante a nivel nacional, está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Eje General Justicia y Estado de Derecho, Objetivo 1.1, Estrategia 1.1.3, sobre el fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos alternativos de solución de controversias “a fin de dar solución temprana a conflictos entre particulares y con autoridades para proteger...la propiedad intelectual” ¹⁵², y también como parte de las obligaciones adquiridas por México con la firma del T-MEC ¹⁵³.

¹⁴⁸ Véase subtemas 4.1 a 4.3 y Tabla IV.5.

¹⁴⁹ Véase subtema 1.2. Primer y segundo proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativos a los nombres de dominio de internet.

¹⁵⁰ Véase subtema 2.5. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*UDRP*).

¹⁵¹ Véase subtema 2.5.1. Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (*LDRP*).

¹⁵² Cámara de Diputados Gaceta Parlamentaria, *Anexo XVIII-Bis, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*, abril de 2019, <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf>, p. 51.

¹⁵³ Véase subtema 2.1.1. Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá, T-MEC.

El problema es mundial. El Centro de la OMPI ha administrado a nivel internacional desde el año 2001, un total aproximado de “45, 000 casos”¹⁵⁴ de conflictos por nombres de dominio, de los cuales un 20% versa sobre marcas¹⁵⁵, es decir unos 9,000 conflictos. En México de 2001 a 2019, se han presentado un total de 411 conflictos¹⁵⁶, los que cada año, pueden aumentar, en virtud de las diferencias entre 104, 705 marcas registradas, frente al 1, 189, 420 de dominios .mx registrados¹⁵⁷, al cierre del 2019.

Los costos del problema son principalmente para los titulares de las marcas y las organizaciones encargadas de su protección, a lo largo de 18 años, internacionalmente por solución a conflictos relacionados solo con marcas, los titulares de estas han gastado un aproximado de \$13, 500,000 a \$36,000,000 USD. A nivel México han gastado de \$13, 532,175 a \$36, 085, 800 mdp ¹⁵⁸.

Objetivos: resolver la colusión de derechos de P.I. causados por la ciberocupación, a través de un mecanismo alternativo a la vía jurisdiccional e internacional, y evitar el abuso de derechos protegidos, que generan lucro indebido e ilegal. La población objetivo: todo titular de una marca registrada, que tenga un conflicto por un nombre de dominio, registrado por un tercero, y sea parecido, igual o similar en grado de confusión a su marca e incluya el código .mx.

Las acciones para mitigar la ciberocupación en México, fueron difusas hasta antes de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pero a nivel internacional no. La OMPI desde 2001, presta servicios de solución de controversias por nombres de dominio, con base en un procedimiento uniforme (para todos los países), con algunas desventajas para su aplicación nacional, sobre todo por ser asequible solo para titulares de marcas famosas y notorias.

¹⁵⁴ OMPI, *Solución de controversias en materia de nombres de dominio*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/>, consulta 15 de enero de 2020, 20:00 p.m.

¹⁵⁵ OMPI, *El número de...cit*, anexo 7.

¹⁵⁶ Véase Figura IV.3.

¹⁵⁷ Véase Figura I.3.

¹⁵⁸ Cantidades que se sacan de multiplicar el número de casos identificados a nivel internacional y en México, por el costo actual de la decisión de experto que se puede ver en la Tabla IV.4, con base en el costo del dólar americano para México que señala la ONU.

Por lo anterior, se busca acercar el servicio a todos los titulares de marcas y reducir su costo, a través de la solución propuesta a continuación.

En el análisis de soluciones, se seleccionaron las dos mejores, en virtud de su factibilidad, y en orden de recomendación estas son:

Solución 1. Incluye la creación de una unidad administrativa competente para dirimir conflictos entre marcas registradas y nombres de dominio en México, haciendo uso de la decisión de experto, pero además de otras acciones conjuntas:

1.- Medidas de coordinación por medio de convenios, entre diferentes autoridades: las que registran y administran nombres de dominio y la que registra marcas (IMPI), para combatir institucionalmente la ciberocupación, con ello se busca un intercambio de información, y restricción a ciberocupas identificados del número de registro de dominios que pueden realizar, además de convenios de cooperación y colaboración con universidades u organizaciones, en materia de capacitación y consultoría.

2.- Reestructuración administrativa, modificación del Estatuto Orgánico del IMPI, contratación de personal especializado y creación de la unidad administrativa, para la solución de conflictos por nombres de dominio.

3.- Emisión de convocatoria para expertos, arancel, e implementación de la decisión de experto.

4.- Desarrollo de sistema electrónico, para la presentación de solicitudes de solución de conflictos.

Solución 2. La OMPI, continúa prestando internacionalmente servicios alternativos, y el IMPI, aumenta sus campañas de difusión de la propiedad industrial y los métodos alternativos de la OMPI.

El costo, de la *solución 1*, en el primer año, es de entre \$8, 073,901 a \$10, 634,500 mdp, se contempla la recuperación de una cantidad anual, por servicios prestados por la unidad administrativa (pagada por los solicitantes del servicio), para el pago de honorarios al experto(s). La cantidad total, se destina a gastos

de inversión, de operación y gasto corriente, en el primer año. El costo total en tres años, será de \$17,450,037 mdp.¹⁵⁹

El costo, de la *solución 2*, en el primer año, es de un total que oscila entre \$6, 150, 314 a \$ 8, 455, 064 mdp, esa cantidad total equivale a: el pago de la tasa administrativa del Centro de la OMPI y tasa por honorarios del experto(s), (no incluye el pago de honorarios a abogados ni cantidades pagadas a ciberocupas) y los gastos generados con la emisión de documentos, material e información impresa y digital para campañas de difusión. El costo total en tres años, será de entre, \$18, 450, 294 a \$25,365,192 mdp, pero depende del número de conflictos anuales.¹⁶⁰

El análisis de factibilidad concluye que la *solución 1*, es mejor en virtud de:

Tiene un costo inicial de 2 a 3 mdp más que la *solución 2*, pero a 3 años tiene un costo menor que oscila entre 1 a 8 mdp. El costo inicial de la *solución 1*, por gastos de inversión, operación y corriente, representa menos del 2% del presupuesto propio y asignado del IMPI (\$ 1, 537, 877, 215)¹⁶¹ y presenta ventajas para los titulares de las marcas no famosas, ni notorias, pues el pago de honorarios del Experto, se reduce en la *solución 1*, pasando de 20-40% (que se paga en la *solución 2*) a un 10-15% aproximadamente, del pago total del servicio, y presenta una factibilidad alta para resolver el problema frente a la *solución 2*.

La *solución 1* es más factible, ya que presenta más beneficios que costos; legalmente, está alineada al PND y al T-MEC; las facultades para la modificación administrativa interna y la celebración de convenios, están explícitas en el Estatuto Orgánico del IMPI; administrativamente cuenta con recursos materiales

¹⁵⁹ El costo se calcula haciendo un aproximado con base en el costo señalado en el clasificador por objeto del gasto del IMPI, por servicios oficiales, y se le suman los gastos de inversión, operación y corriente que se muestran en el clasificador, por mobiliario, materiales y servicios personales.

¹⁶⁰ El costo se calcula haciendo un aproximado de lo que cuestan las campañas de difusión de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, y se le suman los costos de la solución a los conflictos ante el Centro de Arbitraje y Mediación de a OMPI que se muestra en la tabla IV.4, y el número de conflictos presentados en México que se muestran en la figura IV.3.

¹⁶¹ Gobierno de México, *Cuenta pública 2019-IMPI*, https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/VII/Print.K8V.03.F_EA EPOGE.pdf, p. 1.

y humanos, desde el diseño se prevé la contratación de personal especializado; políticamente, son más organizaciones, grupos y actores a favor de la propuesta, que grupos oligárquicos beneficiados con el problema; y por último, no hay impacto ambiental, pues se prevé el desarrollo de un sistema electrónico de presentación de solicitudes, lo que también le da celeridad al procedimiento.

Para el desarrollo de la propuesta de política pública, se llevaron a cabo todas las etapas que señala Franco y se resumen aquí, de manera que se muestra que no faltó ni sobró ninguna, por obvias razones no se incluye el análisis completo, ya que parte de todo lo señalado en esta tesis.

4.4.1. Análisis de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial frente a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Cuando se inició con el tema de investigación, se sostenía lo primero que se debía hacer para proteger los derechos marcarios en México, era reformar la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en su artículo 213, el cual enumera las infracciones administrativas, pero una vez realizado todo el análisis, se determinó que esa reforma no impactaba tan fuertemente en la solución del problema identificado, es decir de la vulneración de los derechos marcarios por el uso y registro de nombres de dominio en México.

Con la entrada en vigor del T-MEC, las obligaciones para el Estado mexicano trajeron consigo la publicación de la LFPPI, la cual aún no entra en vigor, pero entrara en vigor el 5 de noviembre, y a diferencia de la LPI, esta si contempla como infracción administrativa el uso de una marca como nombre de dominio:

Artículo 386.- Son infracciones administrativas:

....

XVIII.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusión **como elemento de ... un nombre de dominio** o viceversa...

XX.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusión **como ... nombre de dominio** o como partes de éstos, de una persona física o moral cuya actividad sea la producción, importación o comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para ello.¹⁶²

Entonces resultó relevante analizar los alcances que podría o no tener esta reforma legal, la que además le da a la propuesta de política pública, explicada en el punto anterior, una factibilidad legal alta.

En el análisis de alternativas, que es una de las etapas de la elaboración de la propuesta de política pública, se contemplaba como opción la reforma, pero una vez terminado el análisis de alternativas, la reforma resultó que:

1.- Si bien la reforma sería un punto favorable, esta tenía un nivel medio para resolver el problema, porque requiere la coordinación entre autoridades distintas para lograr la efectiva protección de los derechos marcarios.

2.- La demostración de la infracción de los derechos marcarios, ya se podía argumentar, alegando y demostrando que la infracción tenía relación con la competencia desleal, pese a no haber estado regulada en la LPI.

En todo caso la elección de la vía y el medio de defensa, para la protección de la marca ante infracciones, dependerá del caso en concreto y del interés del titular y al final su decisión, pero esta tesis muestra recomendaciones para hacer una elección razonada de la vía a acudir en materia administrativa. Sin embargo, no hay que perder de vista que en la vía contenciosa, la obtención de resoluciones no siempre son prontas y expeditas, pues solo una existe una Sala Regional Especializada en Propiedad Intelectual en toda la República Mexicana.

Cabe aclarar, aunque resulte muy obvio que, si se inició un procedimiento administrativo y después contencioso, no se puede acudir a la vía alternativa

¹⁶² Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el DOF 1 de julio de 2020, entrada en vigor 5 de noviembre de 2020.

hasta en tanto no se resuelva, es lógico jurídicamente que no pueden existir dos procedimientos a la vez, pero una vez terminado nada impide acudir a estos.

Sera en unos años, cuando se sepa con seguridad qué pasa más allá de la infracción administrativa marcas *versus* nombres de dominio, el reconocimiento en la ley, es un gran avance, pero producto de la presión internacional, de la firma y entrada en vigor del T-MEC, ya que Estados Unidos de América tiene ya un largo tiempo combatiendo la ciberocupación y resultaba necesario que México también lo hiciera.

En líneas anteriores se hacía referencia a que bajo la *LDRP* se puede acreditar el uso o el registro (optativamente) de un dominio como marca, y que esto era relevante ya que la nueva LFPPI, contempla en lo literal únicamente el uso, no así la palabra registro.

Aunque la ley aclara que lo que se entenderá por usar es enunciativo más no limitativo y se refiere a: “fabricar, producir, imitar, almacenar, distribuir, importar, exportar, ofrecer en venta, vender, transportar o poner en circulación” (art. 387 LFPPI).

Se tiene la hipótesis de que la palabra “registro” no se estableció como parte de la redacción de la infracción porque la autoridad competente en la materia, no es el IMPI sino la *ICANN*. Aunado al hecho de que no hay certeza de, en qué grado, afecta los derechos marcarios, el solo registro del nombre de dominio, para demostrarlo en la vía legal, aunque queda claro que es mucho más sencillo acreditar el registro que el uso.

La cuestión del uso o el registro, se debería plasmar en la legislación ya que, para efectos de las normas internacionales y el criterio de la OMPI, registrar también es una vulneración a los derechos del titular de una marca, cuando ese registro es similar en grado de confusión al de la marca y se realiza de mala fe.

En la LFPPI, aún falta incluir a la figura de nombre de dominio, no solo como un derecho que colisiona con marcas (aunque sea la figura más debatida en el

TFJA) sino también con avisos comerciales, denominaciones de origen y reservas de derechos, acorde a las normas vigentes de la *LDRP*.

Por último, la nueva LFPPI tampoco define el nombre de dominio y no lo incluye como una figura más de la propiedad intelectual, y el reglamento aún no ha sufrido modificaciones, en las cuales se pudieran aclarar cuestiones más a fondo del nombre de dominio, aunque es muy pronto para saberlo, habrá que estar pendiente a las modificaciones legales en la materia al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

4.5. Cuantificación de casos de demandas por nombres de dominio en diversos países de habla hispana

Los conflictos por nombres de dominio se dan a nivel mundial, y según la OMPI, “En el 91% de las demandas que concluyeron con una decisión del grupo de expertos se procedió a la transferencia del nombre de dominio al propietario de la marca”¹⁶³, esto quiere decir que se acreditó la ciberocupación.

Esa lista a nivel mundial es liderada por Estados Unidos de América, que como país reclamante ha presentado un aproximado de 16,922 demandas por nombres de dominio. La lista de los casos de países reclamantes (total de 118 países) y países demandados (total de 179 países) está disponible en la página web del Centro de Arbitraje y Mediación ¹⁶⁴.

El Centro de la OMPI, ha realizado un estudio estadístico en el que muestra el número de casos por nombres de dominio a nivel mundial, sin embargo, se han seleccionado solo aquellos países, en cuyo territorio el idioma oficial es el español (principalmente de América).

Entre los países de los que se encontraron datos estadísticos, están incluidos con su nombre de dominio superior para código de país o *ccTLD*:

¹⁶³ OMPI, *Las estrategias de...*, cit .

¹⁶⁴ Véase más en WIPO, *Domain Name Dispute Resolution Statistics*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>, consulta 20 de julio de 2020, 16:00 p.m.

México .MX, Ecuador .EC, Colombia .CO, Guatemala .GT, Panamá .PA, Venezuela .VE, Bolivia .BO, Costa Rica .CR, República Dominicana .DO, España .ES, Honduras .HN, Perú .PE, Paraguay .PY, Argentina .AR, Chile .CL, Cuba .CU, el Salvador .SV, Nicaragua .NI, Uruguay .UY.

Tabla IV.6. Países y número de casos por nombres de dominio.

Países con más casos de nombres de dominio como país reclamante		Países con más casos de nombres de dominio como país demandado	
España	1414	España	1608
México	423	México	573
Colombia	93	Argentina	122
Argentina	82	Chile	117
Chile	75	Colombia	110
Venezuela	32	Venezuela	78
Panamá	29	Costa Rica	73
Perú	28	Perú	70
Costa Rica	10	Uruguay	39
República Dominicana	9	República Dominicana	32
Guatemala	6	Bolivia	22
Cuba	5	Guatemala	18
Ecuador	2	Paraguay	17
El Salvador	2	Ecuador	13
Honduras	1	Honduras	8
		El Salvador	6
		Nicaragua	6
		Cuba	5

Fuente. Recuperado de WIPO, *Domain Name Dispute Resolution Statistics*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>, consulta 20 de julio de 2020, 16:00 p.m.

Si bien se incluyen todos los países señalados con anterioridad, de la revisión manual país por país, del sitio web del Centro de la OMPI, solo se encuentran publicadas las resoluciones de los países de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, España y Venezuela, además que, de la revisión manual del número de casos o resoluciones, estos números no coinciden con los datos estadísticos elaborados por el Centro de la OMPI y que se presentaron en la tabla IV.5, por ello se recomienda verificar los datos.

4.5.1. Número de demandas por nombres de dominio con el código .mx

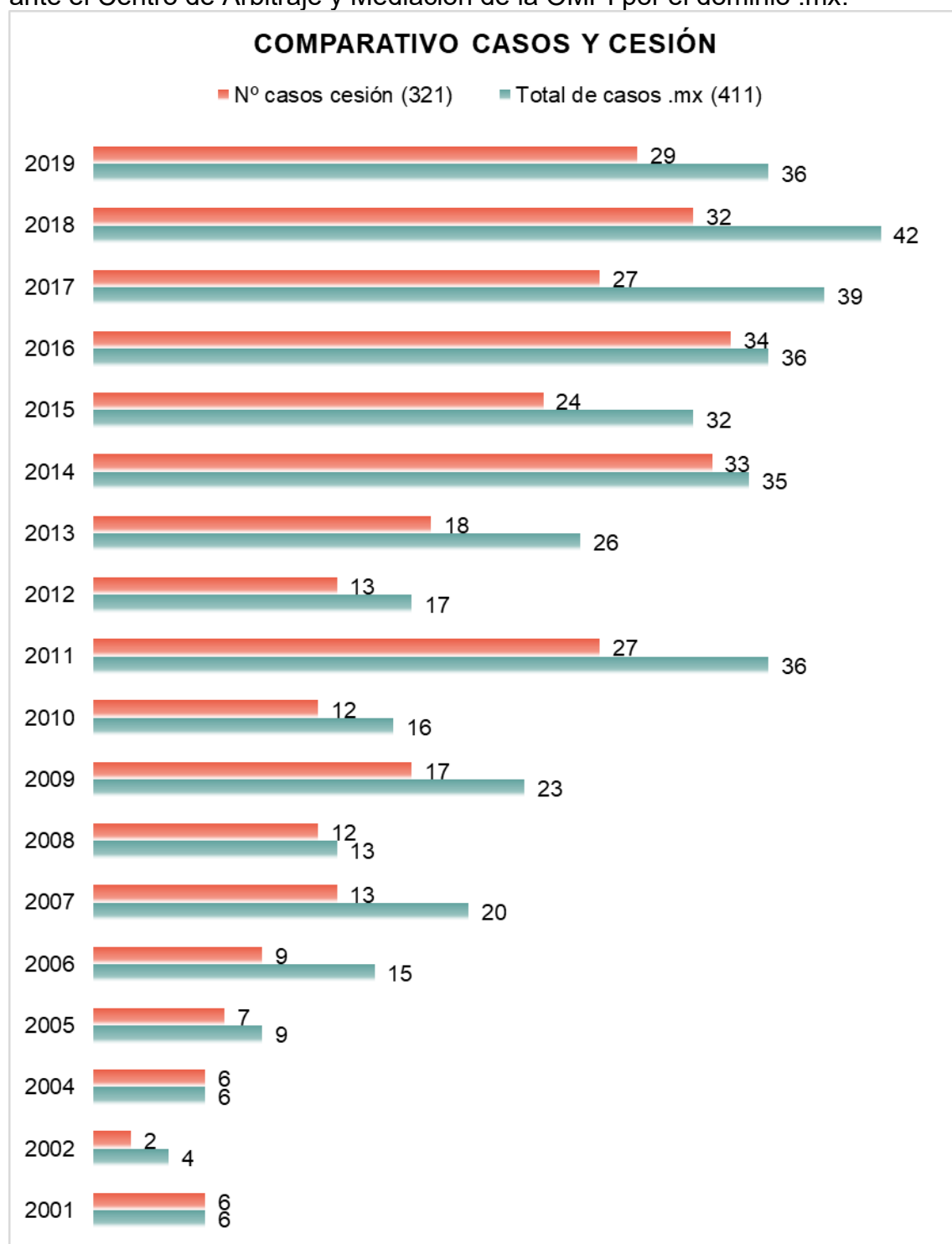
El Centro de la OMPI pone a disposición de manera pública todas las resoluciones y lista de casos presentados en el mundo, por lo cual se recabaron los datos de los casos por nombres de dominio .mx y se señalan el total de casos presentados en comparación con los casos en que hubo cesión (es decir que se acreditó la ciberocupación), mismos que se pueden ver en la figura **IV.3**.

En la tabla **IV.6** analizada anteriormente, se muestran los datos del número de casos por nombres de dominio .mx, y en esta tabla se señala que México como reclamante tiene 423 casos, y como demandado 573 casos, pero de la revisión manual de las estadísticas elaboradas por el Centro de la OMPI, los datos que arroja para México como reclamante son 406 y como demandado 548 casos. Por su parte en la figura **IV.3**, se muestra que se presentaron un total de 411 casos por el dominio .mx, de los cuales 321 terminaron en cesión al demandante al término del 2019, estos números son los datos verificados y considerados correctos.

En la figura **IV.3**, se encuentra el número total de casos presentados, en virtud de las resoluciones disponibles en el sitio web del Centro de la OMPI. Estos datos sobre el número de casos de cierta manera contradictorios, se pueden deber a que las partes o los expertos pueden decidir si el caso y por lo tanto la resolución, estará o no reservada, en virtud de la confidencialidad del procedimiento de decisión de experto y por lo tanto no se publica.

Como se observa en la figura **IV.3**, desde 2001 y hasta el año en curso, se han presentado casos .mx, en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, siendo el año 2018, en el que se presentaron más casos.

Figura IV.3. Comparativo del total de casos y cesiones presentados por año, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI por el dominio .mx.



Fuente. Creado por la autora a partir del análisis de los datos del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-ccTld2.html>, Consulta 29 de enero de 2020.

Finalmente hay que tomar en cuenta las palabras del Director General de la OMPI, el Sr. Francis Gurry, que opina que “el número de denuncias no corresponde estrictamente a la gravedad del problema de "ciberocupación" en un país, sino al hábito de utilizar los mecanismos existentes para denunciarlo y al nivel de utilización de Internet entre la población”¹⁶⁵.

Que haya pocos casos en México, en comparación con otros países, no quiere decir que exista menor ciberocupación, muchas veces el tiempo y costo invertido para la defensa legal, genera el aprovechamiento de los ciberocupas.

4.5.2. Sentido de la resolución de las demandas por nombres de dominios, con el código .mx

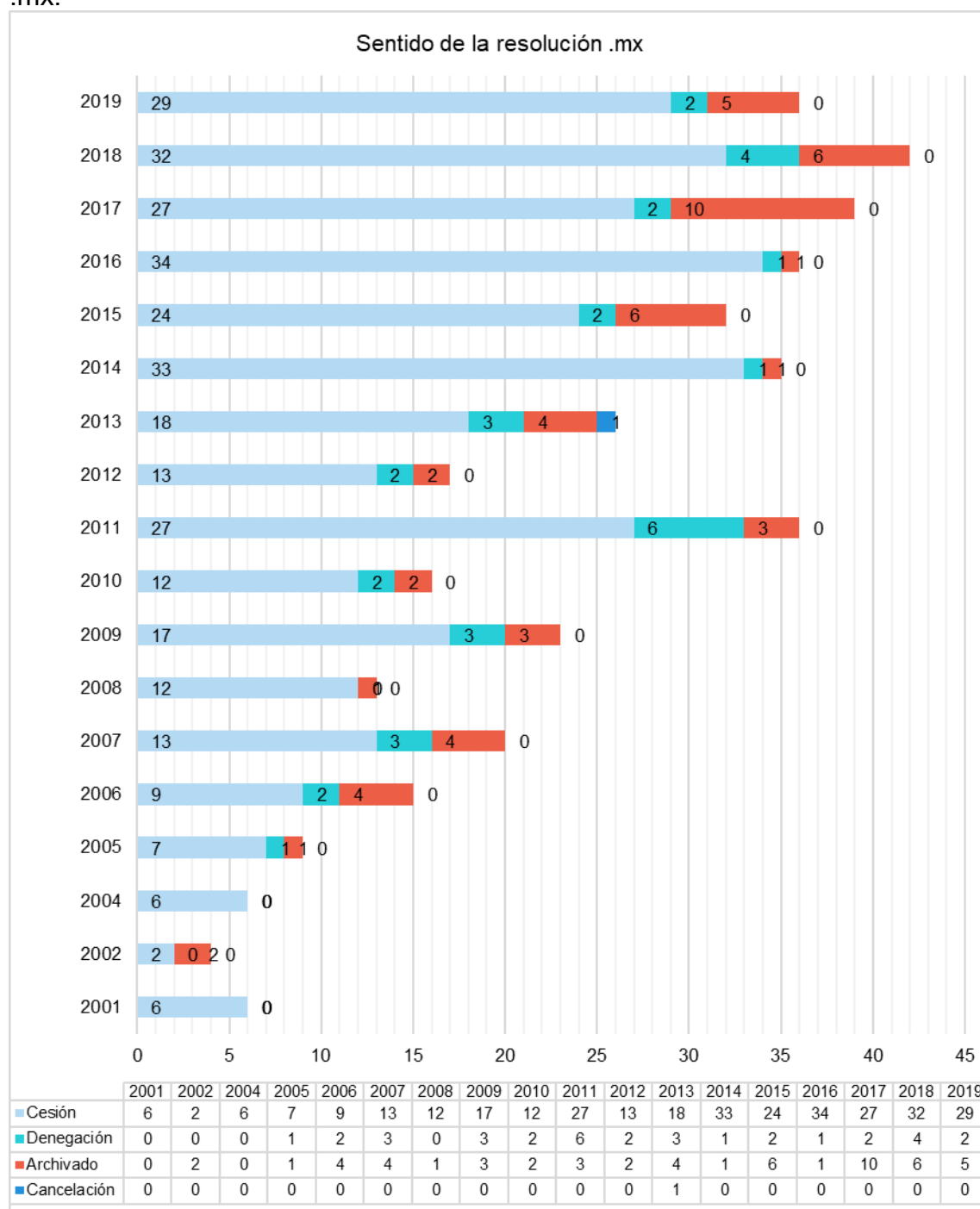
La figura IV.4., muestra la relación de casos, según su resolución por el grupo de expertos por el dominio .mx, siendo el 2016 el año en que hubo más cesiones es decir se acredito la ciberocupación (34), en 2011 se denegaron más demandas (6), en 2017 se archivaron más demandas (10), solo en 2013 se dio una única cancelación del nombre de dominio.

La cesión o la cancelación son los dos efectos que puede elegir el titular del dominio que gana en el procedimiento, es más común la cesión que acredita la ciberocupación, la denegación se da cuando el titular de la marca no ha acreditado su derecho o interés legítimo y al archivo cuando la o las partes deciden no seguir el procedimiento, no se pagan las tasas, o así lo amerita el caso.

Si se suma el total de casos de la figura IV.4, se tienen 321 cesiones, 34 demandas denegadas, 55 casos archivados y 1 caso cancelado, que en suma muestran los 411 casos por nombres de dominio .mx, que se señalaban anteriormente.

¹⁶⁵ Periódico online la Nación, Crecieron *los ciberocupas de dominios web*, 2006, <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/crecieron-los-ciberocupas-de-dominios-web-nid775136>, consulta 15 de enero de 2020, 21:00 p.m.

Figura IV.4. Sentido de la resolución de las demandas por nombres de dominio .mx.



Fuente. Creado por la autora a partir de los datos disponibles en Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-ccld2.html>, Consulta 29 de enero de 2020.

CONCLUSIONES

El estudio de la Propiedad Intelectual e industrial es una oportunidad para realizar análisis especializados que coadyuven a la generación de líneas de conocimiento innovadoras. La propiedad industrial, no es nueva, data de hace más de 50 años, sin embargo, su auge comenzó en 1994, cuando se creó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y se relacionó más ampliamente con la materia administrativa en 2008, al crearse una Sala Regional Especializada en la materia, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La inclusión en las legislaciones de Propiedad Intelectual de los mecanismos o medios alternativos de solución de conflictos, ha ampliado la oportunidad de resolución de los conflictos en la materia, de manera eficaz y eficiente, perfeccionando los medios de defensa, en los casos en que existe controversia entre las partes y se permite resolver de manera alternativa.

En México, la regulación legal en materia de marcas (figura de la propiedad industrial) rebasa la regulación legal en materia de nombres de dominio, pese a que existe mayor número de nombres de dominio que marcas registradas, este vacío legal provoca que se lucre con su registro para aprovecharse indebidamente de derechos de terceros, sin embargo, el T-MEC podría abrir paso a una regulación adecuada en materia de nombres de dominio, que se refleje en la legislación en este país.

Los conflictos por nombres de dominio, impactan cada vez más en distintas figuras de la Propiedad Intelectual a nivel mundial que por lo regular se protegen territorialmente, precisamente por el carácter extraterritorial de los dominios.

En México, para que se contemplaran a los nombres de dominio como figuras que infringen los derechos de los titulares de las marcas y estos tuvieran acceso a medios de defensa ante infracciones a través del procedimiento de declaración de infracción administrativa, tuvieron que pasar aproximadamente 29 años desde la publicación de la Ley de la Propiedad Industrial (1991), varias reformas a esta Ley, 27 años de la creación del IMPI (1993), 26 años para un nuevo tratado

comercial, el T-MEC, y una nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que expresamente da competencia, en primer instancia al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio o *UDRP* es un acuerdo que establece pautas para la solución de conflictos por nombres de dominio, pero no es una Ley que pasa por un proceso legislativo, no es un Reglamento emitido por el Presidente de un país y elaborado por sus órganos administrativos, ni es un tratado internacional que necesita ser firmado y ratificado por el país para adquirir obligaciones, es más bien una norma administrativa internacional, de carácter más privado que público.

Los derechos marcarios casi siempre de carácter nacional (aunque también internacional gracias al Arreglo de Madrid) frente al uso de nombres de dominio en internet, aun no son adecuadamente protegidos en el entorno *online*.

En México, la inclusión en la Ley, de la infracción administrativa por el uso de nombres de dominio como marcas, muestra la importancia de la regulación de los nombres de dominio, forma nuevos criterios para la protección marcaria ante la ciberocupación, la que seguramente ira en aumento, y a su vez amplía los medios de defensa de los titulares de las marcas, pero solo en el ámbito administrativo y contencioso administrativo, no así en el alternativo con un mecanismo como la decisión de experto.

Se ha demostrado el alto grado de eficacia y eficiencia de la decisión de experto, lo que se traduce en indicadores como: costo, tiempo y logro del resultado, por ello se considera que las hipótesis han sido comprobadas, las preguntas respondidas y los objetivos cumplidos, de la siguiente forma:

La decisión de experto, por su diseño internacional, es altamente eficaz y eficiente, para resolver los conflictos entre marcas (especialmente notorias y famosas) y nombres de dominio, para proteger los derechos conferidos a los titulares de las marcas, y para regular la ciberocupación; esto es así, ya que es un procedimiento transparente, justo y equitativo, no gravoso o sencillo, que

permite acudir a procedimientos jurisdiccionales a través de los tribunales, expedito y a bajo costo o económico, en comparación con la vía tradicional o jurisdiccional, en el caso mexicano, se obtiene resolución en un término de 2 a 3 meses, su costo es determinable y oscila entre los 32,000 a 109,000 pesos mexicanos, además permite obtener el nombre de dominio a través de la cesión en un menor tiempo, e iniciar procedimientos ante los proveedores, sin importar el lugar de residencia del titular.

En relación al indicador de costo, para la protección de los derechos marcarios en el caso mexicano, la decisión de experto es menos eficiente, cuando su uso se aplica y amplía a la protección de los derechos de titulares de marcas que no han adquirido fama y notoriedad en el territorio nacional u otro país, pues el mecanismo se vuelve poco asequible y por lo tanto poco eficiente, y al no ser asequible, hace que la decisión de experto para estos titulares de marcas, sea poco eficaz pues no se llega al resultado y no protege de igual manera sus derechos, si es que estos acceden, el costo de la solución los pone en desventaja, sobre todo por la especial protección de que gozan las marcas famosas y notorias.

El procedimiento para la solución de conflictos por marcas y nombres de dominio es llevado a cabo por los proveedores de servicios de resolución de conflictos, acreditados por ICANN, en el caso mexicano solo existe un proveedor autorizado: el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el procedimiento que lleva a cabo el proveedor, es más eficiente y eficaz que el procedimiento contencioso administrativo, precisamente por su diseño internacional.

La legislación nacional necesita adecuarse para estar acorde con los parámetros internacionales de demostración de mala fe, en el procedimiento, regido por la *UDRP* y *LDRP* y sus reglamentos, que deje clara la demostración de la conducta de ciberocupación y vuelva a la decisión de experto un mecanismo conocido por su efectividad en la solución de estos conflictos.

Además de las reformas a la legislación, para regular los nombres de dominio y sus conflictos con marcas, es necesario incentivar políticas públicas que

perfeccionen la utilización de los medios de defensa y amplíen la protección de los derechos marcarios en México.

La política pública de acceso a la justicia administrativa alternativa en materia de propiedad industrial, que aquí se propone, no es la parte principal de esta investigación, pero si contribuye en gran medida al perfeccionamiento de la defensa de los derechos marcarios, y además es una propuesta viable legalmente y administrativamente, conforme a las obligaciones adquiridas por la entrada en vigor del T-MEC en el ámbito de la Propiedad Intelectual, conforme a las facultades del IMPI y su presupuesto ya que cuenta con recursos propios y asignados.

A nivel nacional en México, de acuerdo a la legislación, solo se infringen los derechos marcarios cuando se usa un nombre de dominio, no así cuando se registra, pero siempre y cuando, se pruebe la mala fe, y que para efectos de uso, se entenderá que existe uso, cuando hay un lucro comercial y se oferta en venta al titular de la marca. El registro y el uso conforme a los criterios internacionales son infracciones a los derechos marcarios, empero existe una diferencia dependiendo de la política elegida, bajo la *UDRP*, la mala fe se prueba con el registro y uso, mientras que acorde a la *LDRP*, el registro o el uso pueden optativamente probar la mala fe.

El estudio de caso del ciberocupa identificado, ejemplifica las formas de abuso de las marcas con el registro de nombres de dominio de mala fe, sin embargo las resoluciones derivadas del procedimiento de decisión de experto, no siempre resuelven los conflictos por ciber ocupación, esto se debe a que la resolución depende de las consideraciones del experto, de la cita de otros casos, las pruebas que ofertan las partes y los alegatos, en las cuales los ciberocupas tienen mayor experiencia, para la vulneración de derechos de terceros.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliográficas

- ACOSTA ROMERO, Miguel, *Teoría general del derecho administrativo: Primer curso*, México, Porrúa, 2004.
- CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Eduardo (Coord.), *Temas de Derecho Informático*, México, Secretaría de Gobernación, 2006.
- DELGADILLO GUTIÉRREZ, Luis Humberto, *Elementos de derecho administrativo: primer curso*, 3a Ed., México, Limusa, 2012.
- EDICIONES FISCALES ISEF, S.A., *Agenda de la propiedad industrial*, Décimo 2a Ed., México, Editorial ISEF, 2019.
- FRANCO CORZO, Julio, *Diseño de Políticas Públicas*, 3a Ed., México, IEXE, 2017.
- GARCÍA VIDAL, Ángel, *Derecho de Marcas e Internet*, Valencia-España, Tirant Lo Blanch, 2002.
- JALIFE DAHER, Mauricio, *Marcas aspectos legales de las marcas en México*, 5a Ed. México, SISTA S.A. de C.V., 2000.
- MAGAÑA RUFINO, José Manuel, *Derecho a la Propiedad Industrial en México*, 2a Ed., México, Porrúa, 2014.
- _____, *Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano*, México, Porrúa-Universidad Panamericana, 2010.
- OTAMENDI, Jorge, *Derecho de marcas*, sexta Ed., Argentina, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, 2006.
- PABLO VIBES, Federico, *El nombre de dominio de Internet*, Buenos Aires-Argentina, Fondo Editorial de Derecho y Economía FEDyE, 2003.
- PAMPILLO BALIÑO, Juan Pablo, et al., *Derecho informático e informática jurídica*, México, Porrúa, 2012.
- PARDINI ALEJANDRO, Aníbal, *Derecho de Internet*, Buenos Aires-Argentina, Ediciones la Rocca, 2002.
- RANGEL MEDINA, David, *Derecho de la propiedad industrial e Intelectual*, 2a Ed., México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.
- RICO CARRILLO, Mariliana (Coord.), *Derecho de las nuevas tecnologías*, Buenos Aires-Argentina, Ediciones la rocca, 2007.
- ROJAS AMANDI, Víctor Manuel, *Argumentación jurídica*, México, Oxford, 2010.

RUIZ SÁNCHEZ, Carlos, *Manual para la elaboración de políticas públicas*, México, Plaza y Valdez editores, 2002.

SÁNCHEZ GÓMEZ, Narciso, *Segundo curso de derecho administrativo*, 2a Ed., México, Porrúa, 2002.

SOLORIO PÉREZ, Oscar Javier, *Derecho de la Propiedad Intelectual*, México, Oxford, 2010.

VIÑAMATA PASCHKES, Carlos, *La Propiedad Intelectual*, 3a Ed., México, Trillas, 2005.

Cibergrafía

ACADEMIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), *Glosario de términos jurídicos y sus definiciones relativos a la propiedad intelectual*, utilizados en el curso de enseñanza a distancia de la Academia, 2015.

A. TAN ,Joyce, *Guía de la OMPI sobre los métodos alternativos de solución de controversias (ADR) para las Oficinas de Propiedad Intelectual y los tribunales judiciales*, Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y Korean Intellectual Property Office, 2018, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_guide_adr.pdf

AGUIRRE SALDÍVAR, Enrique, *Los retos del derecho público en materia de federalismo*, Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM, 1997, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/919-los-retos-del-derecho-publico-en-materia-de-federalismo-hacia-la-integracion-del-derecho-administrativo-federal>

ASAMBLEA GENERAL DE LA OMPI, *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI , y nombres de dominio*, Ginebra-Suiza, WO/GA/49/14 , 2017, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_49/wo_ga_49_14.pdf

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “Los recursos administrativos y judiciales en materia de propiedad industrial”, en: *Revista de la facultad de derecho de México*, número 213-214, 1997, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/28333/25600>

CÁMARA DE DIPUTADOS GACETA PARLAMENTARIA, *Anexo XVIII-Bis, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024*, abril de 2019, <http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII-1.pdf>

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN, *Resolución de controversias de propiedad intelectual y tecnología a través de los métodos ADR de la OMPI*, publicación núm, 799S/2016, 2016, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_799_2016.pdf

COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (CNUDMI), *Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, Guía*

para su incorporación al derecho interno, resolución aprobada por la Asamblea General, 51/162, 1996, https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/electcom/05-89453_S_Ebook.pdf

CORPORACIÓN DE INTERNET PARA LA ASIGNACIÓN DE NOMBRES Y NÚMEROS (ICANN), *Guía para principiantes para nombres de dominio*, 2010, <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf>

_____, *Las funciones de la IANA*, 2015, <https://www.icann.org/es/system/files/files/iana-functions-18dec15-es.pdf>

CRISTÓBAL FRANSI, Eduard, *La tienda en Internet: cómo diseñar y dar a conocer un establecimiento virtual con éxito*, España, Información Comercial Española, 1996, https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/330/BICE_2687.pdf?sequence=4&isAllowed=y

ESCARTÍN ESCUDÉ, Víctor, "El arbitraje y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el derecho administrativo", en: *Revista Aragonesa de Administración Pública- Dialnet*, España, núms. 39-40, 2012, , <https://dialnet.unirioja.es>

FIERRO ABELLA, Jorge Alberto, "Nombres de dominio y otros signos distintivos. Aproximación teórica y análisis práctico", en: *Revista Jurídica Piélagus*, Colombia, 2017, núms. 39-63, Universidad del Rosario, <https://journalusco.edu.co/index.php/pielagus/issue/view/55>

GARCÍA VIDAL, Ángel y LEMA DEVESA, Carlos, "Problemas de Derecho de Marcas en Internet", en: *Revista iberoamericana de derecho informático- Dialnet*, núm. 30-31, pp. 107-127, 1999, España, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=258614>

LIEN, Verbauwheide, *Propiedad Intelectual y Comercio Electrónico: cómo proteger el sitio web de su empresa*, División de Pymes-OMPI, http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/business_website.pdf

LÓPEZ CASTAÑEDA, Ximena, *De los Signos Distintivos y los nombres de dominio en internet (tesis de grado)*, Colombia, repositorio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana, 2001, <https://javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis28.pdf>

MARGÁIN ÁNGEL, Miguel y GURRY, Francis, *Memorándum de entendimiento entre la OMPI y el IMPI sobre prestación de servicios de métodos alternativos de solución de conflictos*, 2014, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100553/17_-_2014-11-24_Mou_IMPI-OMPI_Dispute_Resolution_Espan_ol.pdf

MARTÍNEZ USERO, José Ángel, *Aspectos Legales del Comercio Electrónico (tesis de master)*, España, repositorio de la Universidad Complutense de

Madrid, 2000, https://eprints.ucm.es/5832/1/2000-Tesina_Master-Comercioelectronico.pdf

NARVÁEZ TIJERINA, María, *el Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*, México, Universidad Regiomontana, 2007, <https://bibliotecavirtualceug.files.wordpress.com/2017/06/libro01.pdf>

NAVA NEGRETE, Alfonso, "70 años del Tribunal Administrativo Federal de México", en: *Revista de la Facultad de Derecho*, México, núm. 247, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2007, <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-facultad-derecho-mx/article/view/28816/26055>

NIC MÉXICO, *Políticas de nombres de dominio de NIC México registrar*, 2011, https://www.akky.mx/static/images/legacy_news/POLITICAS_DE_NOMBRES_DE_DOMINIO_DE_NIC_MEXICO_REGISTRAR_NUEVAS.pdf

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, *Cuestiones básicas acerca de Marcas y Nombres comerciales*, folleto informativo, 2019, https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folleto/cuestiones_basicas_Marcas_y_NombComer.pdf

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), *Cuarto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*, 2005, http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/sem_jueces_05/Modulos/Mod1Marl_01.pdf

_____, *Cuestiones más actuales del derecho de marcas. La problemática de las marcas no registradas; la protección de las marcas notorias y la problemática del uso de las marcas en internet*, Colombia, Quinto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, 2006, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06_2.pdf

_____, *El Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (STLT)*, 2015, publicación núm. 508, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_508.pdf

_____, *Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio*, publicación núm. 892(S), https://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_md/pos/TIC/MLI/AM/07/Guia.pdf

_____, *Informe sobre la propiedad intelectual en el mundo*, publicación núm. 944, 2011, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf

_____, *La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual*, Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, 1999, <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf>

- _____, *La propiedad intelectual y el comercio-e*, http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/propiedad_intelectual_comerce.pdf
- _____, *Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas*, Comité Permanente sobre el derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Asambleas de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y General OMPI, publicación núm. SCT/3/8 , 1999, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_3/sct_3_8.pdf
- _____, *Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas, y otros derechos de propiedad industrial sobre signos, en Internet*, Asambleas de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y General OMPI, publicación núm. 845, 2001, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_845.pdf
- _____, *Tendencia de la jurisprudencia en México*, Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, 2004, <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/mx/mx094es.pdf>
- _____, *Tendencias más recientes sobre la jurisprudencia en materia de Propiedad Intelectual en México, dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, Quinto Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, 2006, http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06/ompi_oepm_oep_pi_ju_ctg_06_7.pdf
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, *El comercio electrónico en los países en desarrollo*, 2013, https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ecom_brochure_s.pdf
- ORTEGÓN, Edgar et al., *Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas*, Chile, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 2005, https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/ILPES_CEPAL_Marco_Logico_Metodologia.pdf
- PABLOS HEREDERO, Carmen, et al., *Dirección y gestión de los sistemas de información en la empresa*, 2a. Ed., España, Esic editorial, 2006.
- PÉREZ LÓPEZ, Miguel, *Estudio sobre las Salas Especializadas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, México, 2012, <http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/estudiosobrelas salas especializadas tfja.pdf>
- SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), *Metodología de Marco Lógico*, UNAM, http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1093/8/images/Modulo-5_metodologia-del-marco-logico.pdf

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN), *Artículo 28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857*, Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2017-03/CPEUM-028.pdf>

_____, *Artículo 73 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857*, Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cpeum/documento/2020-06/CPEUM-073_0.pdf

VAN GRASSTEK, Craig, *Historia y futuro de la Organización Mundial del Comercio*, 2013, https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/historywto_s.pdf

VILLA ISSA, Manuel Rafael, *Creación y desarrollo del servicio nacional de inspección y certificación de semillas (SNICS)*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2017, <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5278/14.pdf>

WIPO Arbitration and Mediation Center, *Guide to WIPO's services for country code top-level domain registries*, Suiza, 2019, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1069.pdf

_____, *WIPO Arbitration and Mediation Center End Report on Legal Rights Objection Procedure*, Suiza, 2013, <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/lroreport.pdf>

Legislativas

Constitución Política de Colombia.

Constitución Política de la República de Chile.

Constitución Política de la República de el Salvador.

Constitución Política de la República del Ecuador.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma, DOF 8 de mayo de 2020.

Constitución Política del Perú.

Ley de la Propiedad Industrial, última reforma, DOF 18 de mayo de 2018.

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, última reforma, DOF 27 de enero de 2017.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, publicada en el DOF 1 de julio de 2020.

Ley Federal del Derecho de Autor, última reforma, DOF 15 de junio de 2018.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el DOF 18 de julio de 2016.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el DOF 6 de diciembre de 2007.

Administrativas

Diario Oficial de la Federación (DOF), *Acuerdo G/17/2008, mediante el cual se crea una Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual*, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Sic), publicado el 24 marzo de 2008

_____, *Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial*, 2018, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/360634/Tarifa_IMPI.10.08.2018.pdf, última reforma, 7 de agosto de 2018

_____, *Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá*, 29 de julio de 2019, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566696&fecha=29/07/2019

_____, *Decreto promulgatorio del Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá*, 29 de junio de 2020, http://dof.gob.mx/2020/SRE/T_MEC_290620.pdf

_____, Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, última reforma, 2 de enero de 2018

_____, Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, última reforma, 16 de diciembre de 2016

_____, Reglamento de Vigilancia del Desempeño Jurisdiccional y Administrativo para las Salas Regionales, Especializadas, Auxiliares y/o Mixtas, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, última reforma, 14 de julio de 2015

_____, Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado el 13 de noviembre de 2009, última reforma, 29 de abril del 2015

Internacionales

**(Año en que entró en vigor en México)*

Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 1995

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 1988

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, 1959

Convención General Interamericana Sobre Protección Marcaria y Comercial (1929)

Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1975)

Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), *Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio*,

2012, <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-es>, consulta 20 de junio de 2020, 13:00 p.m.

_____, *Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP)*, 2013, <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-12-es>, consulta 20 de junio de 2020, 13:00 p.m.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas (2001)

_____, Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (2001)

_____, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1976)

_____, Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (2013)

_____, *Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP)*, 2015, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/supplemental/eudrp/newrules.html>

_____, *Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo al Reglamento de Solución Alternativa de Controversias .mx (LDRP)*, 2019, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/supplemental/mx.html>

_____, Reglamento de Decisión de Experto de la OMPI, 2016, <http://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/rules/>

_____, Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)

_____, Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (1995)

_____, Declaración Sobre el Comercio Electrónico Mundial, 1998

Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas

Referencias electrónicas

ACEA VALDÉS, Yeney, Implicaciones de la adopción del sistema de Madrid. experiencia cubana, Biblioteca virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, <http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/917/DIFERENCIAS%20ENTRE%20EL%20ARREGLO%20DE%20MADRID.htm>, [consulta 10 de noviembre de 2019, 20:00 p.m.]

AKKY, *Tarifas y formas de pago*, https://www.akky.mx/jsf/static_content/payment_rates.jsf, [consulta 10 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]

AUTORIDAD DE NÚMEROS ASIGNADOS DE INTERNET (IANA), *Base de datos de dominios*, <https://www.iana.org/domains/root/db>, [consulta 20 de enero de 2020, 18:00 p.m.]

CENTRO ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, *Baremo de Tasas aplicable a los procedimientos bajo la Política UDRP*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/>, [consulta 1 de julio de 2020, 13:00 p.m.]

_____, *Base de Datos para ccTLD*, https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld_db/index.html, [consulta 1 de julio de 2020, 13:00 p.m.]

_____, *Resolución 001*, 2015, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2015-0001>

_____, *Resolución 0034*, 2019, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DMX2019-0034>

_____, *Resoluciones rendidas por la OMPI de acuerdo a la Política uniforme relativas a nombres de dominio (ccTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-cctld2.html>, [consulta 29 de enero de 2020, 18:00 p.m.]

CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA UNED, *Servicio de Nombres de Dominio*, Madrid-España, http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,36658449&_dad=portal&_schema=PORTAL, [consulta 20 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]

DYNADOT, *¿Qué es ciberocupación?*, <https://www.dynadot.com/es/comunidad/ayuda/pregunta.html?aid=853#:~:text=La%20ciberocupaci%C3%B3n%2C%20o%20ciberocupaci%C3%B3n%20de,marca%20a%20un%20precio%20inflado>, [consulta 20 de junio de 2020, 13:00 p.m.]

ENCICLOPEDIA JURÍDICA ONLINE, *Ciencia del derecho administrativo*, <https://mexico.leyderecho.org/ciencia-del-derecho-administrativo/>, [consulta 24 de abril de 2019 , 18:00 p.m.]

GACETA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, *Iniciativa con proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa*, 2006, https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2006_02_09/177, [consulta 15 de enero de 2019, 18:00 p.m.]

GLOSARIO AKKY-NIC MÉXICO, https://www.akky.mx/jsf/static_content/glossary.jsf, [consulta 20 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]

GOBIERNO DE MÉXICO, *Cuenta pública 2019-IMPI*,
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2019/tomo/VII/Print.K8V.03.F_EAEPOGE.pdf

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (IMPI), *Sistema de Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA)*,
<https://www.gob.mx/impi/articulos/sistema-de-informacion-de-la-gaceta-de-la-propiedad-industrial-siga>, [consulta 10 de octubre de 2019 , 19:00 p.m.]

_____, *¿Qué son los signos distintivos?*,
<https://www.gob.mx/impi/articulos/que-son-los-signos-distintivos-156993>,
[consulta 20 de diciembre de 2019, 21:00 p.m.]

INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR (INDAUTOR), *Preguntas frecuentes*,
https://www.indautor.gob.mx/trámites-y-requisitos/registro/obra_preguntas.html, [consulta 20 de diciembre de 2019, 21:00 p.m.]

INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION, *¿Qué es la mediación?*,
<http://www.trademarkmediators.com/Pages/WhatIsMediation.aspx>, [consulta 15 de abril de 2019, 18:00 p.m.]

ISLAS, Octavio y GUTIÉRREZ, Fernando, “El espejo Indiscreto, el porvenir de NIC-México”, en: *Revista electrónica razón y palabra*, México, 2001,
<http://www.razonypalabra.org.mx/espejo/2001/diciembre.html>, [consulta 20 de junio de 2018, 18:00 p.m.]

JALIFE, Mauricio, *IMPI; similar en grado de confusión*, 2019,
<http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/impi-similar-en-grado-de-confusion>, [consulta 15 de enero de 2019, 12:00 a.m.]

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA, *ccTLD y gTLD*, 2013, <https://www.dominios.es/dominios/es/actualidad-y-noticias/comunicados/ccTld-y-gTld-los-dos-tipos-de-dominios-de-internet-de-primer-nivel>, [consulta 30 de diciembre de 2019, 12:00 p.m.]

NIC MÉXICO, *Historia de NIC México*, <https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-historia/>, [consulta 1 de mayo de 2020, 18.00 p.m.]

_____, *Nuestra Historia*, <http://www.nic.mx/es/NicMx.Historia>, [consulta 12 de diciembre de 2019, 12:00 p.m.]

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), *Acerca de la clasificación de Viena*,
<https://www.wipo.int/classifications/vienna/es/preface.html>, [consulta 10 de diciembre de 2019, 13:00 p.m.]

_____, *Baremo de tasas y honorarios*, <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/fees/>, [consulta 1 de julio de 2020, 12:00 p.m.]

_____, *Baremo de Tasas aplicable a los procedimientos bajo la Política UDRP*,
<https://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/index.html>, [consulta 1 de julio de 2020, 12:00 p.m.]

- _____, *Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI*, <http://www.wipo.int/amc/es/center/background.html>, [consulta 20 de marzo de 2019, 12:00 p.m.]
- _____, *Crecen los casos de ciberocupación ilegal y aumentan los riesgos para las marcas debido a las nuevas prácticas de registro*, 2007, https://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0014.html, [consulta 14 de enero de 2020, 12:00 p.m.]
- _____, *Cuadro recapitulativo de las Partes Contratantes de los tratados administrados por la OMPI*, <http://www.wipo.int/treaties/es/summary.jsp>, [consulta 4 de agosto de 2018, 18:00 p.m.]
- _____, *Cuestiones de Propiedad Intelectual relacionadas con los nombres de dominio*, https://www.wipo.int/sme/es/e_commerce/domain_names.htm, [consulta 29 de diciembre de 2019, 20:00 p.m.]
- _____, *Decisión de Experto*, <https://www.wipo.int/amc/es/expert-determination/>, [consulta 15 de abril de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *El número de casos de ciberocupación tramitados por la OMPI aumentó un 12% y alcanzó un nuevo récord en 2018*, 2019, <https://www.wipo.int/pressroom/es/archive.jsp?cat=arbitration>, [consulta 20 de julio de 2020, 18:00 p.m.]
- _____, *Funciones del centro*, <https://www.wipo.int/amc/es/center/role.html>, [consulta 29 de mayo de 2020, 12:00 p.m.]
- _____, *La OMPI y el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial*, 2007, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0015.html, [consulta 30 de junio de 2018, 18:00 p.m.]
- _____, *Las estrategias de protección de las marcas deberán adaptarse a la expansión del sistema de nombres de dominio*, 2014, http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2014/article_0003.html, [consulta 4 de agosto de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *Mecanismo de solución de controversias relativo a MX*, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/ccld/mx/index.html>, [consulta 30 de junio de 2018, 18:00 p.m.]
- _____, *México: leyes y tratados*, <http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=MX>, [consulta 30 de julio de 2018, 20:00 p.m.]
- _____, *Panelistas de nombres de dominio de la OMPI*, <https://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.html>, [consulta 15 de abril de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *Políticas de solución de controversias y normas de procedimiento relativas a los ccTLD*, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/ccld/index.html>, [consulta 30 de julio de 2018, 18:00 p.m.]

- _____, *Portal de Bases de Datos para marcas*, <https://www.wipo.int/amc/es/trademark/index.html>, [consulta 20 de diciembre de 2019, 20:00 p.m.]
- _____, *Preguntas frecuentes*, <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/general.html>, [consulta 20 de diciembre de 2019, 20:00 p.m.]
- _____, *Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de internet*, <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#1>, [consulta 26 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *Prensa*, 2005, https://www.wipo.int/pressroom/es/prdocs/2005/wipo_upd_2005_257.html, [consulta 4 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *Primer Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet*, <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/index.html>, [consulta 20 de junio de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *Reseña del Arreglo de Madrid*, https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/summary_madrid_marks.html, [consulta 22 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *Resumen de noticias*, 2005, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/04/article_0009.html, [consulta 4 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]
- _____, *Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet*, <https://www.wipo.int/amc/es/processes/process2/rfc/rfc3/report.html>, [consulta 15 de enero de 2019, 12:00 p.m.]
- _____, *Servicio de la OMPI para solución de controversias relativo a .MX*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/cctld/mx/index.html>, [consulta 5 de mayo de 2020, 12:00 p.m.]
- _____, *Servicio de resolución de controversias para dominios genéricos de nivel superior (gTLD)*, <https://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/>, [consulta 15 de septiembre de 2019, 13:00 p.m.]
- _____, *Solución de controversias en materia de nombres de dominio*, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/>, [consulta 15 de enero de 2020, 20:00 p.m.]
- _____, “Solución de controversias sobre propiedad intelectual a través de la mediación y el arbitraje”, en: *Revista de la OMPI, número 2/2006*, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/02/article_0008.html, [consulta 20 de diciembre de 2019, 22:00 p.m.]
- _____, *Tratados administrados por la OMPI*, <http://www.wipo.int/treaties/es/>, [consulta 20 de diciembre de 2019, 12:00 p.m.]

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC), *Comercio electrónico*, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/ecom_s/ecom_s.htm, [consulta 30 de julio de 2018, 16:00 p.m.]

_____, *El comercio electrónico en los países en desarrollo*, 2013, https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/ecom_brochure_s.pdf, [consulta 15 de diciembre de 2019 , 18:00 p.m.]

_____, *¿Qué es la OMC?*, https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm, [consulta 15 de febrero de 2019 ,18:00 p.m.]

PERIÓDICO ONLINE LA NACIÓN ,*Crecieron los ciberocupas de dominios web*, 2006, <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/crecieron-los-ciberocupas-de-dominios-web-nid775136>, [consulta 15 de enero de 2020, 21:00 p.m.]

REGISTRY.MX, *Información sobre los nombres de dominio .MX*, https://www.registry.mx/jsf/static_content/domain/domain_faq.jsf, [consulta 20 de diciembre de 2019, 18:00 p.m.]

_____, *Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)*, <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>, [consulta 30 de marzo de 2020, 12:00 p.m.]

_____, *Resgistrars acreditados*, <https://www.dominios.mx/registrars/>, [consulta 1 de junio de 2020, 10:00 a.m.]

_____, *Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)*, <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>, [consulta 30 de marzo de 2020, 12:00 p.m.]

Reverse Whois Lookup,
<https://www.reversewhois.io/?searchterm=Jesus+navarro+saracibar>, [consulta 20 de julio de 2020, 18:00 p.m.]

RODRÍGUEZ, Andrés, *¿Qué es el cybersquatting o la ciberocupación?*, Godaddy, 2019, <https://es.godaddy.com/blog/que-es-el-cybersquatting-o-la-ciberocupacion/>, [consulta 14 de julio de 2020 ,12:00 p.m.]

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, *Sistema de Normas de la Administración Pública Federal*, <http://normasapf.funcionpublica.gob.mx/NORMASAPF/index.jsf>, [consulta 30 de julio de 2018 , 12:00 p.m.]

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE COMERCIO EXTERIOR, *Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Capítulo XVII: Propiedad Intelectual, 1994, http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/CAP17_2.asp#Art%C3%ADculo%201718 , [consulta 11 de noviembre de 2019, 12:00 p.m.]

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN), *Sistema de Consulta de Ordenamientos*, <http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx>, [consulta 10 de septiembre de 2019, 12:00 p.m.]

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, *Historia*,
<http://www.tfja.gob.mx/tribunal/historia/>, [consulta 15 de enero de 2019, 12:00 p.m.]

_____, *Marco normativo*, 2018, <http://marcojuridico.tfja.gob.mx/index.html>,
[consulta 15 de enero de 2019 , 12:00 p.m.]

UNITED NATIONS, *UN Operational Rates of Exchange*,
<https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php>, [consulta 1 de julio de 2020, 13:00 p.m.]

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, *Reserva de derechos al uso exclusivo del título*,
[http://www.edicion.unam.mx/html/5_4.html#:~:text=La%20reserva%20de%20derechos%20al,UNAM%20e%20Internet\)%2C%20no%20sea](http://www.edicion.unam.mx/html/5_4.html#:~:text=La%20reserva%20de%20derechos%20al,UNAM%20e%20Internet)%2C%20no%20sea), [consulta 20 de junio de 2020, 18:00 p.m.]

WIPO, *Domain Name Dispute Resolution Statistics*,
<https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics>, [consulta 20 de julio de 2020, 16:00 p.m.]

ANEXO ÚNICO

Índice de cuadros, figuras y tablas

	Pág.
Figura I.1. Campo de estudio de la Propiedad Intelectual.....	19
Figura I.2. Tipos de marcas.....	22
Figura. I.3. Número de nombres de dominio .mx registrados.....	43
Tabla II.1. Relación y clasificación de los Tratados, Convenios y Arreglos internacionales respecto a la propiedad industrial y marcas.	59
Cuadro II.1. Órganos de la OMPI.....	65
Tabla. II.2. Índice del capítulo 20, T-MEC.....	68
Tabla II.3. Constituciones Políticas de países latinoamericanos que reconocen la Propiedad Intelectual.	78
Tabla II.4. Índice comparativo de la LPI y la LFPPI.	82
Tabla II.5. Índice de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (<i>UDRP</i>).	92
Tabla II.6. Índice de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (<i>LDRP</i>).	97
Tabla II.7. Derechos e intereses entre las partes bajo la <i>LDRP</i>	99
Tabla III.1. Tipos de dominios <i>gTLD</i> a los que se aplica la <i>UDRP</i> . .	114
Cuadro. III.1. Ejemplo de un dominio con dirección URL.	118
Tabla III.2. Costo del registro de nombres de dominio .mx por años.	124
Tabla III. 3. Demandas por nombres de dominio en contra de Jesús Navarro Saracibar.	141
Tabla IV.1. Comparativo del contenido de los Reglamentos <i>UDRP</i> y <i>LDRP</i>	150
Tabla IV. 2. Comparativo del procedimiento de resolución de conflictos por nombres de dominio según los reglamentos <i>UDRP</i> y <i>LDRP</i>	157

Figura IV.1. Etapas del procedimiento de solución de disputas por nombres de dominio conforme al reglamento <i>UDRP</i>	163
Figura IV.2. Etapas del procedimiento de solución de controversias por nombres de dominio conforme al Reglamento <i>LDRP</i>	163
Tabla IV.3. Índice del Reglamento de Decisión de Experto.	165
Tabla IV.4. Tasas administrativas y de honorarios de la decisión de experto de la OMPI y Conversión de las tasas en moneda mexicana.	170
Tabla IV.5. Ventajas y desventajas entre las vías contenciosa administrativa y administrativa alternativa.	176
Tabla IV.6. Países y número de casos por nombres de dominio.	190
Figura IV.3. Comparativo del total de casos y cesiones presentados por año, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI por el dominio .mx.	192
Figura IV.4. Sentido de la resolución de las demandas por nombres de dominio .mx.	194