



## TESINA EN DERECHO

¿ES ADECUADO CÓMO OPERAN EN CHILE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y  
CUÁLES SON LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE SUS MECANISMOS  
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LOS EXISTENTES A NIVEL  
INTERNACIONAL?

**Autores:** Valia Chacón Contreras.

Carolina Peña Vásquez.

**Profesor guía:** Luis Felipe Peuriot Canterini.

## INDICE

<b>RESUMEN</b> .....	<b>6</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>6</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>7</b>

### **I Capítulo – “De los Nombres de Dominio, Concepto y Naturaleza Jurídica. Sistemas y Registro de Nombres de Dominio”.**

1. CONCEPTO.....	9
1.1. El nombre de dominio como signo identificador.....	9
1.2. El nombre de dominio como signo distintivo.....	10
2. NATURALEZA JURÍDICA.....	10
2.1. El nombre de dominio no constituye propiedad en sí.....	12
2.2. NIC Chile no puede dar un dominio en propiedad.....	12
2.3. Teoría del medio.....	13
2.4. Naturaleza de los servicios de NIC-Chile.....	13
2.5. Teoría de la existencia de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan del contrato con NIC-Chile.....	14
3. SISTEMAS DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS).....	14
4. REGISTROS DE NOMBRES DE DOMINIOS.....	16
5. RELACION CON LAS MARCAS COMERCIALES.....	17
5.1. Concepto.....	18
5.2. Diferencias.....	19
5.3. Situación actual.....	19
6. REGULACIÓN Y LOS 25 AÑOS DE NIC-CHILE.....	20
6.1. NIC- Chile y los 25 años.....	20
6.2. Regulación.....	21
6.2.1El reglamento de NIC- Chile.....	22
6.2.2 Consejo Nacional de Nombres de Dominio.....	23
7. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO.....	24

## **II Capítulo-“La OMPI: proveedor de solución de controversias en el ámbito de los gTLD”**

1. GENERALIDADES .....	27
2. REGULACION EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO .....	28
2.1. Autorregulación de los nombres de dominio .....	28
2.2. Regulación. Política Uniforme (UDRP), Reglamento de la Política Uniforme y Reglamento Adicional de la OMPI .....	28
2.2.1. Generalidades .....	28
2.2.2. La Política Uniforme .....	28
2.2.2.1. Breve Reseña .....	28
2.2.2.2. Desarrollo .....	29
2.2.3. Reglamento de la Política Uniforme .....	30
2.2.4. Reglamentación Adicional de la OMPI .....	30
3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS .....	31
3.1. Los tipos de controversias que abarca el procedimiento administrativo de la Política Uniforme .....	31
3.2. Etapas del procedimiento administrativo de la Política Uniforme .....	31
3.2.1. Desarrollo .....	32
4. PROPUESTA DE REFORMA A LA POLÍTICA UNIFORME .....	35
5. REALIDAD PRACTICA (CASOS) .....	36
5.1. World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v Michael Bosman - Caso No. D99- 0001 .....	36
5.2. Playboy International Enterprises, Inc. Caso No. D2000-1679 .....	37
5.3. ACCOR v Aktien Gesellschaft privado Inscripciones. Caso No. D2012-0220 .....	39

### **III Capítulo- “NIC-Chile: Generalidades, el proceso actual y la reforma en materia de Resolución de Controversias”.**

1. INSCRIPCION DE UN NOMBRE DE DOMINIO (sistema actual).....	40
1.1. Nueva reglamentación para la inscripción de un nombre de dominio.....	41
1.2. Funcionamiento práctico en la adquisición de un nombre de dominio.....	42
2. REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO.....	43
2.1. Breve reseña.....	44
2.2. Proceso de resolución de controversia.....	44
3. DISPUTAS.....	45
3.1. Revocación de los nombres de dominio (sistema actual).....	45
3.2. Revocación de un nombre de dominio (nuevo sistema).....	47
3.3. Mediación.....	48
3.4. Arbitraje.....	49
3.4.1. Arbitraje en la reglamentación vigente.....	49
4. CASOS EMBLEMATICOS.....	50
4.1. Caso lanservice.cl.....	50
4.2. Caso Piñera mente (piñeramiente.cl).....	51
5. ARBITRAJE EN LA NUEVA REGLAMENTACIÓN Y POLÍTICA, AÚN SIN VIGENCIA.....	54
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>57</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>60</b>

- a) Obras de doctrina.
- b) Textos Normativos.
- c) Jurisprudencia.
- d) Otros documentos.

<b>ANEXOS.....</b>	<b>60</b>
--------------------	-----------

## TABLA DE ABREVIATURAS

- **CNNN:** Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP.
- **CRC:** Centro de Resolución de Controversias por nombres de dominio .cl.
- **DNS:** Domain Name System o Sistema de Nombres de Dominio.
- **GNSO:** Supporting Organization Name Generic u Organismo de Apoyo en materia de Nombres Genéricos.
- **IANA:** Internet Assigned Numbers Authority.
- **ICANN:** Internet Corporation for Assigned Names and Numbers o La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números.
- **IP:** Internet Protocol o Protocolo de Internet.
- **NIC-CHILE:** Network Information Center Chile o Centro de Información de Redes.
- **SLD:** Second Level Domain o Dominios de Segundo Nivel.
- **STOP:** Start-Up Trademark Opposition Policy o Política de Oposición de los Titulares de Marcas.
- **TLD:** Top Level Domain o Dominios de Nivel Superior.
- **gTLD:** Generic-Top Level Domains o Dominios Genéricos de Nivel Superior.
- **sTLD:** Special Top Level Domains o Dominios Especiales de Nivel Superior.
- **ccTLD:** Country Code Top Level Domains o Dominios Internacionales o Territoriales de Nivel Superior.
- **UDRP:** Uniform Dispute Resolution Policy o Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio.
- **WIPO U OMPI:** World Intellectual Property Organization u Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

## **RESUMEN**

Nuestro objetivo es obtener una visión del funcionamiento de los mecanismos de solución de controversia en las disputas sobre Nombres de Dominio y resolver las interrogantes que surgen a partir de éste tema, desde una perspectiva internacional y luego nacional.

Presentaremos inicialmente un panorama global, para saber cómo operan y cuáles son sus regulaciones a fin de entenderlos en su cabalidad, y luego de ello, nos adentraremos en el sistema chileno con la pretensión de conocer cuál es nuestra realidad y particularmente, expondremos el nuevo proyecto que ha presentado NIC-Chile, que a nuestro parecer, es una reforma muy positiva para internacionalizarnos en materia de Nombres de Dominio.

## **ABSTRACT**

Our objective is to obtain a performance vision about the controversy solution mechanisms in the domain name disputes and resolve the questions that come up from this topic, from both an international and national view.

Firstly present a global view to know how they work and which are their regulations, to get a complete understanding; then, we delve in the chilean system seeking to know our reality and specially, we will expound the new Project presented by NIC-Chile, who is in our opinion, a very positive reform for our internationalization in domain name issues.

## **PALABRAS CLAVES**

Nombres de Dominio - Registro - OMPI - NIC-Chile - Reforma de la Política Uniforme en Chile.

## **KEY WORDS**

Domain Name - Register - WIPO- NIC-Chile - UDRP reform in Chile.

## INTRODUCCION

El acceso a Internet es cada día mayor y los Nombres de Dominio se han transformado en un elemento clave para el desarrollo de todo tipo de actividad, tanto comercial como de cualquier otra clase.

Cuando una persona quiere acceder a un diario, un artículo de revista, a una imagen en Internet, lo primero que debe hacer es determinar a qué dirección tiene que dirigir su programa de navegación para que ubique y descargue el contenido. Todos los equipos conectados a Internet tienen atribuida una dirección numérica que los individualiza e identifica. Esta dirección se llama IP y se compone de números. A pesar de las ventajas de este sistema, no son suficientes para facilitar el uso de Internet en los usuarios no especializados y, en general, para ninguna persona. Y es por eso que el sistema de Nombres de Dominio, permite que se convierta en una especie de máscara y posibilita el uso de expresiones alfabéticas que el usuario común puede retener con mayor facilidad.

La aparición de estos nuevos identificadores en la red ha provocado una reacción jurídica con el fin de asegurar tanto la protección de los derechos de sus titulares, como para establecer la convivencia de los Nombres de Dominio con otros signos distintivos, como por ejemplo, las marcas.

En el primer capítulo, “De los Nombres de Dominio, Concepto y Naturaleza. Sistemas y Registros de Nombres de Dominio”, pretendemos dar a conocer los aspectos centrales de este tema, con el objeto que el lector pueda comprender qué se entiende por ellos, y delimitar el concepto a fin de no incurrir en equívocos. Abordaremos además, la naturaleza jurídica, los sistemas de nombres de dominio, los registros y una breve regulación de la existencia de los “DNS” en nuestro país.

En el segundo capítulo, “La OMPI: proveedor de solución de controversias en el ámbito de los gTLD”, analizaremos el organismo que resuelve en la práctica los conflictos, con la delimitación de estudio que en el título se señala. La pretensión de éste acápite, es sistematizar la información que se puede obtener a través de internet, pero con la estructura que se necesita para lograr captar lo más importante de ésta materia, vale decir, la

regulación, el funcionamiento en la práctica y los casos que se han dado en relación a las disputas internacionales de Nombres de Dominio.

En el tercer capítulo, denominado “NIC-Chile: Generalidades, el proceso actual y la reforma en materia de Resolución de Controversias”, nos adentraremos en la realidad chilena. En éste título, enfocaremos el tema en lo central, que es para nosotras, entender cómo funciona en la práctica la adquisición de un nombre de dominio y qué se hace frente a una disputa que pueda eventualmente generarse; cuáles son las causas de conflictos; cuál es su forma de resolución; y que tan efectiva resulta dicha solución. Indagaremos en el proyecto de reforma a las regulaciones existentes, comparándolo con el que actualmente nos rige. Finalmente veremos cómo se verá mejorado el sistema en cuanto se otorgue vigencia a la nueva forma de reglamentar los Nombres de Dominio, que a nuestro entender proveerá mejor más efectiva y rápida manera de resolver los conflictos que se susciten.

## I Capítulo

### *De los Nombres de Dominio, Concepto y Naturaleza Jurídica. Sistemas y Registro de Nombres de Dominio en Chile.*

#### 1. CONCEPTO.

En palabras simples *“los nombres de dominio se podrían definir, pues, como las direcciones en formato alfabético, alfanumérico o numérico que identifican individualmente un determinado equipo conectado a la Internet”*<sup>1</sup>.

El nombre de dominio es, por tanto, una dirección de internet que se conforma por palabras, números o letras, y facilita al usuario identificar el sitio al cual desea acceder, es por ello, un mecanismo muy importante en las redes de internet.

El concepto puede verse desde dos posturas doctrinales principales: aquellos que consideran que es un signo meramente identificador; y aquellos que estiman que se trataría, más bien, de un signo distintivo.

#### 1.1. El nombre de dominio como signo identificador.

El identificarse en la red hoy en día es fundamental. Distintas entidades y organismos han debido ir registrando sus nombres para incorporarse en el mundo de la informática. Así *“el nombre de dominio es un elemento indispensable y útil para toda persona natural o jurídica, que quiera integrarse y participar del intercambio de información, bienes y servicios que se verifica en la Red”*<sup>2</sup>.

*“El nombre de dominio es un signo identificador y, en tanto posee esa naturaleza, cumple la función de permitir a sus titulares identificarse en sus interconexiones en Internet. Este hecho, determina que el acceso al registro presente características especiales y requisitos particulares que sólo pueden ser entendidos en tanto se comprenda que el nombre de dominio no cumple fines diferenciadores, sino identificatorios”*<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> AGUSTINOY GUILAYN, Albert: *Derecho y nuevas tecnologías* (Primera edición en lengua castellana 2005). Editorial UOC, Barcelona, 2005. Pág. 341.

<sup>2</sup> PINOCHET CANTWELL, Francisco José: *El Derecho de Internet*. Editorial de Derecho de Chile, Santiago, 2006. Pág. 48.

<sup>3</sup>Revista Vlex, año 2010, diciembre, N° DPE2010-0002 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DPE2010-0002>, última visita 16.08.2012.

## 1.2. El nombre de dominio como signo distintivo.

Los nombres de dominio según ésta tesis, tienen una función identificativa que va más allá de lo que es la mera dirección de internet, como lo es la IP. Así se expresa que *“los nombres de dominio además de facilitar el recordatorio de la dirección de Internet, cumplen una función que supera a las propias direcciones IP; precisamente por ello se plantea el conflicto marcas-nombres de dominio, puesto que si los nombres de dominio fueran simples identificadores de ordenadores, la controversia no surgiría”*<sup>4</sup>.

La correspondencia entre cada dirección IP y un nombre de dominio está establecida por el llamado DNS. El nombre de dominio, facilita la posibilidad de contratar productos o servicios y cumple una función en buena medida análoga a la de un signo distintivo<sup>5</sup>.

A propósito de lo anterior, se ha señalado que los nombres de dominio son signos distintivos atípicos y no serían meramente identificatorios, se trataría de un *“signo distintivo de carácter atípico o sui generis, un cuasi signo distintivo o una nueva forma de propiedad intelectual”*. El nombre de dominio no es una mera dirección de Internet, pues comprende no solo el “identificar” al titular de un sitio de internet, sino que también, su actividad, los recursos que ofrece y los productos y servicios que allí podemos encontrar, etc<sup>6</sup>.

## 2. NATURALEZA JURÍDICA.

Tanto en la doctrina nacional como en la comparada, se discute sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio.

El tema es opinable y ante la ausencia de una definición unívoca que permita determinar su naturaleza, se señala una aproximación o definición jurídica de “dominio” que es la siguiente: *“Bien jurídico de contenido patrimonial, que designa y representa en signos alfanuméricos un espacio en Internet”*. Se intenta abarcar la totalidad de los diversos aspectos e implicancias de un nombre de dominio, en donde se identifica el

---

<sup>4</sup> RAMOS HERRANZ, Isabel: *Marcas versus nombres de dominio en internet*. Editorial Iustel, Madrid, 2004. Pág. 35.

<sup>5</sup> LOVATO, Manuel: “Nombres de dominio y extensión del derecho de marca”. En: *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid* N° 5, Enero 2001. Pág.108.

<sup>6</sup> RAMOS HERRANZ, Isabel: ob. cit. Pág.79 a 83.

carácter distintivo de un número identificatorio en la red, o también su contenido patrimonial<sup>7</sup>.

El término “nombre de dominio” no es equiparable a propiedad como sucede en nuestra legislación<sup>8</sup>, sino que está referido a territorio o espacio. Por consiguiente, la expresión inglesa “domain name” significa “nombre del dominio territorial” o “nombre del territorio”, este fue el término que acuñaron ingenieros, programadores y tecnólogos, al crear y desarrollar la nueva tecnología que sería internet<sup>9</sup>. Y la traducción literal al español ha generado confusiones.

Los nombres de dominio son atribuidos por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), organización sin fines de lucro, y que tiene por objeto evitar los conflictos de identidad que se pudiesen suscitar entre los usuarios de la red. Esta corporación, delegó sus funciones en otras organizaciones, para que se hicieran cargo de la coordinación en los niveles nacionales. En nuestro país, la delegación recayó en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, que creó el “Network Information Center-Chile” conocido como NIC-Chile, organismo que emplea un procedimiento que no se encuentra regulado por una ley, sino que por un reglamento denominado “Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio (.cl)”<sup>10</sup>.

En cuanto a la naturaleza de los nombres de dominio, Guillermo Carey nos señala que existirían cuatro teorías: El nombre de dominio no constituye propiedad en sí; NIC-Chile no puede dar un dominio en propiedad; Teoría del medio; y Naturaleza de los servicios de NIC-Chile. Además de las ya mencionadas, existe una teoría que considera la

---

<sup>7</sup> JIJENA LEIVA, Renato: *Comercio Electrónico, Firma Digital y Derecho*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2002. Pág. 101.

<sup>8</sup> Artículo 582 del Código Civil Chileno: *El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.*

*La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.*

<sup>9</sup> PINOCHET CANTWELL, Francisco José: ob. cit. Pág. 51.

<sup>10</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Derecho del Comercio Electrónico*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003. Pág. 150.

existencia de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan del contrato con NIC-Chile<sup>11</sup>.

## **2.1. El nombre de dominio no constituye propiedad en sí.**

De nuestra legislación se desprende que el derecho para usar y disponer de un determinado nombre puede tener como fuente, la creación, el reconocimiento estatal, un atributo de la personalidad y/o el uso como señor y dueño de él.

*Ahora bien, el derecho que emana de un nombre de dominio no surge del servicio prestado por NIC Chile, sino que por el solo ministerio de la ley o a través del reconocimiento administrativo correspondiente. Esto nos lleva a concluir que la asignación que hace NIC Chile de un nombre de dominio a un N° IP no constituye un derecho de propiedad distinto al de su titular, sino que una forma de uso y goce que este efectúa respecto del cual puede o no tener derecho<sup>12</sup>.*

El uso y goce se configuraría por el uso real a través de la red, sea como página web o un mecanismo equivalente. Y por tanto, el solo registro no constituiría uso, ya que se hace una reserva de dicho nombre para el futuro, sin perjuicio de esto, por el hecho de solicitar la asignación de un dominio ante NIC Chile, lo que se pretende es permitir que una palabra sirva de localizador de su titular en Internet. Al asignarle una palabra a un número, se permite que lo localice un usuario en la Red<sup>13</sup>.

## **2.2. NIC-Chile no puede dar un dominio en propiedad.**

*“El artículo 19 n°4 de la Constitución Política de la República ha establecido el marco en que opera y se reconoce la propiedad privada como garantía constitucional. Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, de gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social.*

---

<sup>11</sup> DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo (Editor): *Derecho y tecnologías de la información*. Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, Fundación Fernando Fueyo Laneri, Santiago 2002. Pág. 376 a 379.

<sup>12</sup> DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo: ob. cit. Pág. 376.

<sup>13</sup> Idem.

*No estando NIC-Chile, ni el procedimiento de asignación de dominios autorizado por ley, mal podrá este otorgar el dominio o propiedad sobre un nombre para que sea usado en Internet.*

*La propiedad de una expresión, denominación o un nombre escrito, sin importar el lugar en que se use, está consagrada, además, en el Art. 19 N° 25 de la Constitución al garantizar la propiedad industrial, específicamente las marcas comerciales, las que se encuentran reguladas bajo la Ley 19.039<sup>14</sup>.*

Lo que hace NIC-Chile es simplemente prestar un servicio, en donde se atribuye el nombre de dominio en internet ante la petición de una persona natural o jurídica, u organismo que lo solicite, cuando dicho sitio se encuentra disponible para ser usado<sup>15</sup>.

### **2.3. Teoría del medio.**

Se debe considerar que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente. No se puede pretender un derecho *per se* sobre una denominación en Internet por el hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción, a la aplicación de esta teoría, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial exclusivamente respecto del ámbito de protección de dicha marca<sup>16</sup>.

### **2.4. Naturaleza de los servicios de NIC-Chile.**

La función de NIC-Chile es la designar o asociar un determinado nombre a un número IP, para que los usuarios de Internet puedan ser identificados o localizados. Al prestar este servicio, no otorga un derecho sobre un nombre, no otorga una concesión de uso, lo único que hace ante una solicitud de asignación de dominio, es buscar que se encuentre disponible y lo asigna.

Se asemeja a un contrato de adhesión, ya que el solicitante acepta íntegramente el contenido regulado en un denominado equívocamente “reglamento”, que nos referiremos en detalle más adelante<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> Idem.

<sup>15</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Derecho del Comercio Electrónico*. ob. cit. Pág. 150.

<sup>16</sup> Idem.

<sup>17</sup> Idem.

## **2.5. Teoría de la existencia de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan del contrato con NIC-Chile.**

Rodrigo Moretti estima *que entre NIC Chile y los titulares de nombres de dominio existe un vínculo contractual, del cual emanan derechos personales. Respecto de estos derechos personales el titular de un Nombre de Dominio, sí tendría propiedad*<sup>18</sup>.

Por su parte, Matías Hercovich, en concordancia con algunos autores, señala que existiría *“derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan de dicho contrato*<sup>19</sup>, *derechos los cuales pueden ser objeto de todo tipo de actos jurídicos según contempla el reglamento analizado*<sup>20</sup>.

Es esta última teoría, a la cual adherimos como explicación a la naturaleza jurídica de los DNS, principalmente porque entendemos que el derecho personal es aquel que crea un vínculo jurídico entre el sujeto activo (acreedor) y el sujeto pasivo (deudor), generando la relación jurídica llamada obligación. El objeto es la prestación, que puede consistir en la prestación de un servicio (como es en este caso). Por tanto, el derecho que nace del contrato de registro es un derecho personal, que genera el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación y a la vez el de usar el nombre de dominio. Es sobre este derecho que cada persona tendría una propiedad<sup>21</sup>.

## **3. SISTEMAS DE NOMBRES DE DOMINIO (DNS).**

Los nombres de dominio tienen una estructura jerarquizada y se agrupan siguiendo dicho orden, que distingue entre los Dominios de Nivel Superior (TLD) y Dominios de Segundo Nivel (SLD).

La distinción entre estas dos categorías se basa en su ubicación dentro de la jerarquía establecida DNS. A efectos meramente descriptivos, se podría considerar que un nombre de dominio de nivel superior es aquel que se constituye por sí mismo dentro de los DNS, sin depender de ningún dominio superior. Por el contrario, un dominio de nivel

---

<sup>18</sup> MORETTI OYARZÚN, Rodrigo: *Marcas comerciales y nombres de dominio*. Librotecnia, Santiago, 2007. Pág. 59.

<sup>19</sup> El contrato que se menciona es el que se celebra con NIC-Chile.

<sup>20</sup> HERCOVICH MONTALBA, Matías: *Solicitud, registro y uso lesivo de nombres*. Librotecnia, Santiago, Chile, 2012. Pág. 25.

<sup>21</sup> Artículo 583 del Código Civil Chileno: Sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.

secundario se encuentra técnicamente vinculado a otro de nivel superior, de manera que el programa de navegación tiene que localizar primero el nivel superior para poder conectar a continuación con el dominio secundario<sup>22</sup>.

Los **Dominios de Nivel Superior** se subdividen en Dominios Genéricos de Nivel Superior (gTLD); Dominios Especiales de Nivel Superior (sTLD); y Dominios Internacionales o Territoriales de Nivel Superior (ccTLD).

Los Dominios Genéricos son: **.com** (*commercial*, “comercial”); **.net** (*network*, “red”); **.org** (*organisation*, “organización”); **.info** (*information*, “información”); **.biz** (*business*, “negocios”); **.name** (*personal name*, “nombre personal”).

Los dominios **.com** son los que han tenido mayor difusión y éxito, se trata de gTLD. Su registro, idealmente está reservado a las entidades con ánimo de lucro o que se quieran servir de una página web para desarrollar actividades comerciales. A su vez, los dominios **.biz** se reservan para empresas u otras entidades con ánimo de lucro, de hecho, se trata de una categoría creada con posterioridad a la del dominio .com, con el objetivo de convertirse en uno de sus sustitutos, vista la saturación de registros que éste tenía.

Por su parte, los dominios **.net** se crearon originalmente para las empresas y otras entidades que ofrecieran servicios de telecomunicaciones o vinculados a Internet. En cambio, los **.org** corresponden a entidades sin fines de lucro o bien entidades que simplemente no encajaran dentro de las categorías de los .net.

Los dominios **.info**, prevén la posibilidad de vincularse a páginas web con cualquier tipo de información, y los dominios **.name** son gTLD que se reservan para personas físicas<sup>23</sup>.

Icann últimamente, ha establecido la creación de nuevos gTLD como son: **.aero**, **.coop**, **.museum**, **.pro**. Su lanzamiento es considerado como una especie de prueba para el aprendizaje de nuevos problemas y desafíos que plantean nuevos nombres de dominio, hay

---

<sup>22</sup> AGUSTINOY GUILAYN, Albert: ob. cit. Pág. 346.

<sup>23</sup> *Ibíd.* Pág. 348.

quienes se oponen señalando que causarían confusión y que esto perjudicará a los titulares de marcas registradas<sup>24</sup>.

Entre los Dominios Especiales podemos mencionar **.edu**; **.gov**; **.int**; y **.mil**. Estos nombres dominio están reservados sólo para entidades que cumplen ciertos requisitos, como dedicarse a fines educacionales, gubernamentales, internacionales y militares respectivamente<sup>25</sup>.

Los Dominios Internacionales o Territoriales, están establecidos conforme al código de dos dígitos de identificación de cada país, como por ejemplo: **.cl**, que corresponde a Chile; **.ar**, que corresponde a Argentina. Estos nombres de dominio pueden ser obtenidos libremente o bien quedan reservados a personas o entidades que cumplan ciertos requisitos, que cada país establece en su caso<sup>26</sup>.

Ahora bien, los **Dominios de Segundo Nivel** se refieren a la denominación de la empresa o entidad en la que reside la página de que se trata<sup>27</sup>. Por ejemplo [www.uv.cl](http://www.uv.cl), que corresponde al sitio de la Universidad de Valparaíso. El “.uv” es un dominio de Segundo Nivel y luego viene el dominio de Primer Nivel “.cl”. A estos dominios le pueden seguir subdominios, que conducen a sitios web vinculados con el mismo.

#### **4. REGISTROS DE NOMBRES DE DOMINIO.**

El DNS fue ideado por los especialistas en Ciencias de la Computación de la Universidad del Sur de California, con el fin de facilitar la identificación de las computadoras conectadas a Internet. El grupo de investigadores, al formalizar su trabajo, adoptó el nombre de IANA, y contó con financiamiento de subsidios del Gobierno de los Estados Unidos, en especial del Departamento de Defensa<sup>28</sup>.

Desde el año 1998, sucedió a IANA el organismo conocido con la abreviación ICANN.

---

<sup>24</sup> DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo: ob. cit. Pág. 364.

<sup>25</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Marcas Comerciales*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2006. Pág. 99.

<sup>26</sup> Idem.

<sup>27</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Derecho del Comercio Electrónico*, ob. cit. Pág. 138.

<sup>28</sup> *Ibíd.* Pág. 139.

En el sitio de la ICANN se expresa que *“en términos más técnicos, la ICANN coordina el Sistema de Nombres de Dominio, los números IP, la asignación de espacio, la asignación de identificador de protocolo, código genérico y el administrador de sistemas de TLD, y de raíz las funciones del sistema de gestión de servidores. Estos servicios se realizaron originalmente bajo contrato del gobierno de EEUU, por la IANA y otras entidades. La ICANN ahora realiza las funciones de IANA”*<sup>29</sup>.

En lo que respecta al registro de nombres de dominio en Chile, desde el año 1987 la administración del dominio de nivel superior (.cl) está a cargo del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por delegación de la IANA . Al Registro de Nombres de Dominio .cl, denominado NIC-Chile, se ingresa a través del sitio web [www.nic.cl](http://www.nic.cl)<sup>30</sup>.

En el sitio web de NIC se expresa que dicho término: *“es un nombre histórico usado en todo el mundo para definir la organización encargada de administrar los nombres de dominio en alguna categoría en Internet”*.

En el año 2006 se firmó un “Acuerdo Marco de Responsabilidad” (Accountability Framework), donde se formaliza la relación existente entre ICANN y NIC-Chile, estableciéndose las responsabilidades que ambas entidades tienen en la preservación de la estabilidad, la seguridad y la inter-operabilidad de Internet. Desde su fundación en 1998, ICANN ha tenido entre sus prioridades el establecer acuerdos de este tipo ccTLDs, pero sólo recientemente se han logrado acuerdos en esta materia. Con la firma de este documento, NIC-Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en establecer relaciones formales con ICANN<sup>31</sup>.

## **5. RELACION CON LAS MARCAS COMERCIALES.**

---

<sup>29</sup> <http://www.icann.org/en/about/welcome>, última visita 16.05.2012. Original: In more technical terms, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) coordinates the Domain Name System (DNS), Internet Protocol (IP) addresses, space allocation, protocol identifier assignment, generic (gTLD) and country code (ccTLD) Top-Level Domain name system management, and root server system management functions. These services were originally performed under U.S. Government contract by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA) and other entities. ICANN now performs the IANA function.

<sup>30</sup> PINOCHET CANTWELL, Francisco José: ob. cit. Pág. 67 y 68.

<sup>31</sup> Preguntas frecuentes de tipo General e introductorio, NIC-Chile, <http://nic.cl/faq/general.html#1>, última visita 16.05.2012.

## 5.1. Concepto.

El artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial N° 19.039, en su título II, define marca comercial como: *“todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios, establecimientos industriales o comerciales”*<sup>32</sup>.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial conocido con la abreviación “INAPI”, cuya labor con relación a las marcas, se encamina a conceder el registro de las mismas por 10 años, pone énfasis en su carácter distintivo, que pueden ser palabras letras, números, fotos y formas y la combinación de éstos, y lo vital que significa que sea capaz de diferenciarse en el mercado, para no confundirlo con otros productos y servicios de la misma especie<sup>33</sup>.

## 5.2. Diferencias entre marcas y nombres de dominio.

Expositivamente, Matías Hercovich destaca tres conflictos principales entre marcas comerciales y nombres de dominio. El primero de ellos, se refiere a la dicotomía **“Privado v/s Público”**. La diferencia entre ambos sería una cuestión del organismo que se ocupa de ellos, las marcas *“son operados por organismos públicos sobre una base nacional o territorial”*, en tanto que los nombres de dominio *“son operados por organizaciones privadas sin fines de lucro con presencia principalmente internacional”*. El segundo punto dice relación con la disyuntiva entre **“Principio de Especialidad v/s Principio de Unicidad”**. La especialidad se refleja en que se acepta la *“coexistencia de marcas registradas idénticas o similares”*, y la unicidad en los nombres de dominio *“hace imposible la coexistencia de dos dominios secundarios idénticos bajo el mismo gTLD o ccTLD”*. Finalmente, trata el binomio **“Principio de Territorialidad v/s Principio de Aterritorialidad”**. Las marcas se registrarían por el primero de los principios mencionados, y la aterritorialidad en los nombres de dominio se vería reflejada en que *“sin importar que éstos sean gTLD o ccTLD, todos ellos tienen presencia internacional en el DNS”* cuyo acceso es posible desde cualquier lado del mundo<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> Ley de propiedad industrial artículo 19 <http://www.hrg.cl/wp-content/uploads/2008/08/Ley-19.039-Propiedad-Industrial.pdf>, última visita 16.05.2012.

<sup>33</sup> ¿Qué es una marca?, <http://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-1612.html>, última visita 15.08.2012.

<sup>34</sup> HERCOVICH MONTALBA, Matías: ob. cit. Pág. 84-86.

De acuerdo al Profesor Ricardo Sandoval, las marcas tendrían un propósito identificatorio de productos y servicios protegidos territorialmente; y los nombres de dominio, al no tener limitación territorial, no referirían a ningún producto o servicio. Además, solo habría un derecho de propiedad sobre las marcas comerciales, cuestión que no se otorgaría respecto de los nombres de dominio<sup>35</sup>.

La jurisprudencia arbitral ha señalado que *“la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha”*, y que *“los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas”*<sup>36</sup>.

Pese a lo anterior, la entidad administradora de los dominios Código de País España (.ES) ha señalado que los nombres de dominio tienen una doble finalidad para sus titulares, a saber: *“Es marca en Internet, sirviendo para identificar a su empresa o las marcas de sus productos y/o servicios en la Red; es su dirección en la red, siendo la forma más fácil e intuitiva para localizar un sitio en Internet”*<sup>37</sup>.

### **5. 3. Situación actual.**

María Arías Pou, destaca una fuente de conflictos que sería *“el hecho de que los nombres de dominio se hayan convertido en identificadores comerciales”*. Esto implica que el nombre de dominio tiene un valor económico, y su importancia radica en la publicidad que le otorga a la empresa como identificador comercial, al igual que la marca. Revela finalmente que *“esto ha traído como consecuencia casos de registro como nombre de dominio de una marca comercial para proceder después a su venta al titular de este derecho de propiedad industrial, o la situación en la que se encuentran muchos titulares de marcas comerciales por la que se ven obligados a registrar su marca bajo todos los nombres de dominio de primer nivel genérico con el fin de poder evitar así registros por terceros o sobornos para su adquisición”*<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Derecho del Comercio Electrónico*, ob. cit. Pág. 165 a 171.

<sup>36</sup> MORETTI OYARZÚN, Rodrigo: ob. cit. Pág. 62.

<sup>37</sup> Idem.

<sup>38</sup> ARIAS POU, María: *Manual Práctico de comercio electrónico*. Editorial La Ley, Madrid, 2003. Pág. 165 a 171.

## 6. REGULACIÓN Y LOS 25 AÑOS DE NIC- CHILE.

### 6.1. NIC-chile 25 años.

Desde el año 1987 cuando nació NIC, internet era solo para unos pocos grupos de investigadores conectados. Los pioneros fueron el departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad, con la intención de comunicarse entre los académicos, pero terminaron haciéndose cargo de la administración y registro de los nombres de dominio. Y de esta forma el primer nombre de dominio en registrarse en Chile fue “uchile.cl”. En los primeros diez años entregó sus servicios de forma gratuita, periodo en el cual se registraron alrededor de mil nombres. Y luego con el avance del tiempo y la expansión del internet, logró adaptarse a dichos desafíos, tomando los resguardos y previsiones para robustecer sus mecanismos operativos y también sus procedimientos administrativos para soportar las operaciones de registro nacional. De esta forma, la gran organización al interior de la Universidad de Chile, ha permitido crear y mantener unos de los más importantes emprendimientos universitarios de la historia de nuestro país, logrando crear y sostener estándares de calidad y confiabilidad, redundancia de los soportes tecnológicos, conformando una pieza clave para el funcionamiento y desarrollo de la Sociedad de la Información<sup>39</sup>.

NIC- Chile cumplió 25 años, en junio del 2012, y uno de los desafíos de su nueva etapa es internacionalizar la venta del dominio nacional. Nuestro país es donde más se utiliza el dominio local, a la fecha hay trescientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y uno (395.15) nombres terminados en (.cl). Pero para conseguir dicha cifra ha tenido que enfrentar muchos desafíos a lo largo de sus años, tanto legales y técnicos, destacando en 1997 la implementación de un sistema de resolución de conflictos basado en arbitrajes, que fue una innovación en el mundo. En el año 2005 fueron los primeros en permitir el uso de vocales acentuadas como la ñ y la ü en los nombres de dominio<sup>40</sup>.

Esto ha permitido que sea uno de los dominios de país con más inscripciones per cápita en América Latina, es el más usado dentro del país (en otros países predominan

---

<sup>39</sup> NIC-Chile cumple 25 años administrando los nombres de dominio.cl, [http://ingenieria.uchile.cl/nic\\_chile\\_cumple\\_25\\_años\\_administrando\\_los\\_nombres\\_de\\_dominio\\_cl](http://ingenieria.uchile.cl/nic_chile_cumple_25_años_administrando_los_nombres_de_dominio_cl), última visita 27.10.12.

<sup>40</sup> Idem.

dominios genéricos globales como .com) y la mayoría de quienes inscriben dominios son personas naturales; ello se atribuye a muchas causas, como haber partido temprano, el disponer desde el inicio de un proceso lo más sencillo posible, sin trámites y burocracias<sup>41</sup>.

Dentro de las fortalezas técnicas de NIC-Chile, permite cumplir con la premisa de que un dominio (sea .cl o cualquier otro), debe funcionar siempre. Cada vez que alguien utiliza un dominio local desde cualquier lugar del mundo, dicho nombre debe traducirse de manera muy confiable a una dirección IP. Para que ello suceda existe una red que ya se acerca a los sesenta servidores de nombre para .cl, distribuidos por todo el mundo, donde cada uno de ellos es capaz de responder las consultas, red que sigue funcionando a pesar de caídas particulares de enlaces o de hardware. Ello incluso ha permitido prestar servicios de resolución de nombres a otros dominios, de países como Panamá, Venezuela, España y Costa Rica, usando nuestra infraestructura. Además, colabora en las iniciativas planteadas para robustecer de Internet, lo que también permite que Chile esté mejor preparado para tener acceso a la red global<sup>42</sup>.

Ahora también, NIC-Chile tiene como una nueva apuesta ofrecer al mundo el dominio .cl, para conseguir ello la venta se realizará a través de registradores, ello implicará cambios en la reglamentación para la inscripción de los nombres, la manera como se resuelven los conflictos, cambios tecnológicos en la plataforma de registro, y todo para lograr que el dominio .cl sea de gran adopción uso no sólo en nuestro país, sino también en el mundo<sup>43</sup>.

## **6.2. Regulación.**

El avance y crecimiento en el uso de Internet, que trajo como ya lo mencionábamos un aumento en las peticiones de los registros de dominio “.cl”, y la falta de una normativa destinada a regular la asignación de los nombres de dominio por NIC-Chile, contribuyó a crear un ambiente de inseguridad en los usuarios del sistema de nuestro país. Para resolver este problema, se creó:

---

<sup>41</sup> NIC- Chile 25 años administrando el .cl, <http://www.nic.cl/anuncios/2012-06-19.html>, última visita 27.10.12.

<sup>42</sup> Idem.

<sup>43</sup> Idem.

### 6.2.1 El reglamento de NIC- Chile.

En los años 1996 y 1997, NIC-Chile empezó a elaborar los primeros trabajos que culminarían posteriormente en el *Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio en “.cl”*, que entró en vigencia con fecha 9 de septiembre de 1997, publicado en el sitio web de NIC-Chile, y cuya redacción estuvo a cargo de un grupo de trabajo integrado por abogados y especialistas en las disciplinas de la computación. Este reglamento debía tener presente los principios fundamentales que IANA, había establecido en su calidad de entidad delegante, para ser aplicados por los organismos registradores en todo el mundo, que consistía básicamente en abocarse a las funciones técnicas y administrativas, prescindiendo de facultades y atribuciones en asuntos de decisión respecto de los conflictos que se suscitaban en esta materia<sup>44</sup>.

El mencionado reglamento ha sido modificado en dos oportunidades, con el propósito de dar cabida a las nuevas experiencias adquiridas sobre este tema. La última de éstas modificaciones recoge los criterios aprobados por el foro mundial ICANN celebrado en Santiago de Chile el mes de septiembre de 1999<sup>45</sup>.

Dicho “reglamento” interno y autónomo, no corresponde a una manifestación de la Potestad Reglamentaria<sup>46</sup> toda vez que su regulación no deriva de una ley, ni es una autoridad administrativa la que lo dictó.

El reglamento de NIC-Chile está publicado en una versión actualizada y vigente en su página web, de manera que puede ser leído y copiado a través de ella<sup>47</sup>. No obstante lo anterior, estamos en una época donde cambiarán las condiciones de dicho reglamento debido a que NIC-Chile aprobará prontamente una reforma a fines del presente año, y de la hablaremos en el capítulo tercero.

El reglamento establece la regulación de los Nombres de Dominio geográficos administrados por NIC-Chile, en cuanto a su inscripción, administración y solución de

---

<sup>44</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Derecho del Comercio Electrónico*: ob. cit. Pág. 143.

<sup>45</sup> Idem.

<sup>46</sup> Potestad Reglamentaria: la facultad que tiene el Presidente de la República y otras autoridades administrativas para dictar normas jurídicas con contenido general que tienden a dar cumplimiento a la Constitución y a las leyes. (VERDUGO MARINKOVIC, Mario; PFEFFER URQUIAGA, Emilio; NOGUEIRA ALCALA, Humberto: *Derecho Constitucional Tomo I*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994, pág. 14).

<sup>47</sup> *Ibíd.* Pág. 144.

conflictos. El solicitante de un dominio .cl acepta el contenido del reglamento de NIC-Chile, sin posibilidad de modificar las cláusulas de la relación contractual que contrae (reviste las características de un contrato de adhesión innominado), sometiéndose también al mecanismo de resolución de conflictos establecidos en él, en orden a dar soluciones a las posibles colisiones de derechos válidamente adquiridos por terceros que pudieran tener lugar con ocasión de la concesión de un nombre de dominio<sup>48</sup>.

Por tanto, NIC-Chile es una empresa que presta servicios comerciales y contractuales, en el marco de las reglas generales del derecho y de la ley de los consumidores. No tiene facultad general, legal, reglamentaria, o administrativa alguna para definir las normas chilenas en materia de registro de nombres de dominio. La normativa que regula el sistema chileno es producto del errado juicio de sus redactores, que creyeron estar actuando como un legislador con facultades normativas. El reglamento elaborado es una normativa auto-establecida, que no ha sido promulgada en Chile, por autoridad alguna, menos publicada en el Diario Oficial. Es acatada por los usuarios que solicitan un registro, se obligan contractualmente a aceptar dicho reglamento. Por lo mismo, no cabe presumirla legalmente conocida por todos o por terceros en términos del Código Civil Chileno (artículo ocho, última modificación veinticuatro de abril de dos mil doce, ley veinte mil quinientos cuarenta y ocho) y no puede alegarse su ignorancia mientras no se le pague a NIC-Chile la tarifa y no se entienda celebrado entre el NIC y el solicitante un contrato.

### **6.2.2. Consejo Nacional de Nombres de Dominio.**

En el ámbito del derecho interno, se ha dictado el D.S N°5 por la subsecretaria de telecomunicaciones (el 16 de enero de 2003) que crea el “Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP”.

Fue necesario crear este consejo, por la importancia que los nombres de dominio, tienen en el desarrollo de Internet en Chile y de seguir construyendo un sistema eficiente, además se reconoce el rol fundamental del sector privado y la sociedad civil, desempeñando y promoviendo la gestión, el desarrollo de Internet en el país, y donde se

---

<sup>48</sup> MORETTI OYARZÚN, Rodrigo: ob. cit. Pág.51.

debe integrar a los actores de la creciente comunidad de Internet chilena en el diálogo y definición de rumbos del sistema de asignación de dominios<sup>49</sup>.

La función del Consejo será emitir recomendaciones a la comunidad sobre la gestión del sistema de nombres de dominio y los números IP. Y, en particular, serán preocupaciones del Consejo: la institucionalidad del sistema de asignación de nombres de dominios y números IP en Chile; los criterios de asignación de los mismos, son los que deben considerar, a lo menos, eficiencia, transparencia, universalización de acceso, participación y creciente armonía con el sistema de derechos de propiedad intelectual y otros derechos; la instancias de desarrollo de la gestión global de los nombres de dominio; la adopción de las recomendaciones adoptadas en organismos internacionales; la realización de estudios, encuestas y el análisis de sus resultados; y cualquier otro asunto relativo a estas materias que el Consejo considere pertinente<sup>50</sup>.

Este consejo fue el que recomendó la aprobación de nuevas políticas para el .Cl (que será objeto de estudio en nuestro tercer capítulo), y además se dedicó a “*abordar el estudio de ésta materia*”<sup>51</sup>.

## **7. ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO.**

Entre los organismos más importantes de este sistema, se encuentran la ICANN, la OMPI y NIC-Chile (ver tabla de abreviaturas), es fundamental conocer cuáles son los temas que ellos abarcan de tal modo de saber a qué organismo dirigirse y las funciones realizadas en específico.

**La ICANN**, no solo proporciona operaciones técnicas de recursos vitales de DNS, también define las políticas sobre cómo los "nombres y números" de la Internet debe funcionar. Este organismo delega sus funciones en los NIC de cada país, admitiendo que

---

<sup>49</sup> Copia del decreto crea Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, <http://www.nic.cl/cartas/cnnn.html>, última visita el 21.06.2012.

<sup>50</sup> Idem.

<sup>51</sup> NIC- Chile informa sobre la aprobación de nuevas políticas para .cl, <http://www.nic.cl/anuncios/2011-10-14.html>, última visita el 10.06.2012.

éstos realicen operaciones que le son propias, acorde al territorio en que se aplican, pero siempre respetando las políticas de éste organismo central, en especial la UDRP<sup>52</sup>.

**La OMPI**, es “una Agencia de la Naciones Unidas dedicado a la utilización de la propiedad intelectual (patentes, derechos de autor, marcas, diseños, etc.) como un medio para estimular la innovación y la creatividad”. Este organismo tiene carácter internacional, lo que se verifica a través de un sistema de protección internacional, entre otros, de patentes y marcas, y a su vez, de resolución de disputas. La OMPI, permite el intercambio de información y ofrece capacitaciones para el uso de IP. La importancia que tiene este organismo con el tema que nos convoca, es su sección dedicada a los nombres de dominio, cuya principal misión consiste en ofrecer solución de disputas<sup>53</sup>.

**NIC-Chile**, es una entidad cuyo objeto es inscribir y registrar nombres de dominio, y resolver disputas que versen sobre conflictos “.cl”, “tiene el carácter de coordinadora actuando por delegación de ICANN (documento RFC-159I<sup>54</sup>)”<sup>55</sup>.

CNNN, se destaca porque tiene como misión principal “formular recomendaciones sobre las políticas aplicables para el buen funcionamiento de la red Internet en Chile en materia de nombres de dominio y de números IP”<sup>56</sup>. En el Consejo participan las Subsecretarías de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Telecomunicaciones y NIC-Chile. Asimismo, podrán participar la Asociación de Proveedores de Internet; la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información; la Sociedad de Fomento Fabril; la Asociación Chilena de la Propiedad Intelectual; la Cámara Nacional de Comercio; la Cámara de Comercio de Santiago; la Red Universitaria Nacional y la Asociación Chilena de Usuarios de Internet. Este Consejo depende de la Subsecretaría de Telecomunicaciones cuyo fin es promover el acceso a los servicios de telecomunicaciones la calidad y precios

---

<sup>52</sup> Página de inicio, <http://www.icann.org/>, última visita 16.05.12.

<sup>53</sup> ¿Qué es la OMPI?, <http://www.wipo.int/about-wipo/en/>, última visita 16.05.12.

<sup>54</sup> RFC 1591: es un informativo de Marzo 1994, que estructura el sistema de nombres de dominio y delegación.

<sup>55</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Derecho del Comercio Electrónico*, ob. cit. Pág. 144.

<sup>56</sup> Copia del decreto crea Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile, <http://www.nic.cl/cartas/cnnn.htm>, última visita 13.08.12.

adecuados, contribuyendo a impulsar el desarrollo económico y a mejorar la calidad de vida de la población<sup>57</sup>.

Para cerrar este primer capítulo, debemos mencionar que hoy en día, el posicionamiento que se logra al tener un nombre de dominio en la red es un elemento fundamental para cualquier empresa o entidad y por ende, podría ser una materia que requiera una norma general y obligatoria, como es una ley, para brindarle estabilidad y certeza. No obstante ello, se constata que en la práctica existe una especie de “costumbre jurídica” (por enmarcarlo dentro de una figura conocida en el ámbito del derecho), que ha funcionado sin mayores problemas y con bastante regularidad, al punto de aceptarse instancias de mediación y arbitraje como si estuvieran establecidas por alguna norma imperativa de carácter legal. En Chile no existen registros de quejas o juicios iniciados contra NIC-Chile por cuestionamientos al Reglamento y su procedimiento obligatorio (para todo aquél que registre un sitio de internet “.cl”). Lo anteriormente dicho, se vislumbra también, en el plano internacional, cuando existe un conflicto por dominios por ejemplo “.com”, las personas no discuten la legitimidad o validez del procedimiento de resolución que se establece en la UDRP, simplemente se someten a ella o bien, si desean otra vía, se dirigen a tribunales.

Con respecto a la tendencia que existe en esta materia últimamente, sobre regular dichas materias por vía de una ley, planteamos que no es apropiado, pues los nombres de dominio y su existencia, han seguido el ritmo acelerado característico de la informática y, lo cual se trataría con una regulación exegética, y con el fenómeno internacionalista que se genera a partir de los dominios gTLD (principalmente). El sistema ha funcionado de una manera tan eficiente, que intentar someterlo a la estructura legal se hace innecesario, e incluso podría ser perjudicial a la uniformidad procedimental existente.

---

<sup>57</sup> Idem.

## II Capítulo

### *La OMPI: proveedor de solución de controversias en el ámbito de los gTLD*

#### 1. GENERALIDADES.

En materia de disputas de DNS, la ICANN ofrece proveedores acreditados de solución de controversias antes los cuales se presentan las demandas tales como: el Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio; el Foro de Arbitraje Nacional; el Tribunal de Arbitraje/Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet; y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Estos conservan su vigencia en tanto se encuentren mencionados en el sitio web de la ICANN<sup>58</sup>.

El Centro de la OMPI es el primer proveedor acreditado por la ICANN que forma parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y tiene su sede en Ginebra (Suiza), cuya función consiste en administrar el procedimiento, lo que trae consigo comprobar que la demanda satisface los requisitos formales de la UDRP, el Reglamento de la UDRP y el Reglamento Adicional de la OMPI, coordinar la labor de los registradores interesados a fin de comprobar que el demandado en cuestión es el titular efectivo del el/los DNS objeto de la demanda, y garantizar que el procedimiento administrativo se lleve a cabo de manera rápida y sin dificultades<sup>59</sup>. Además, ofrece una lista de expertos (que se encuentran disponibles en el sitio web [www.OMPI.org](http://www.OMPI.org) y un grupo administrativo independiente que soluciona las controversias<sup>60</sup>.

La OMPI debe hacer aplicación obligatoria de la UDRP, que se limita a los gTLD, pero también presta asistencia a muchos administradores ccTLD que las han adoptado voluntariamente (el centro ha visto acrecentada su prestación de servicio, llegando a otorgar solución de conflictos en materias de DNS a sesenta y cinco administradores de registros

---

<sup>58</sup> Lista de proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobadas, <http://www.icann.org/es/help/dndr/udrp/providers>, última visita 14.08.2012.

<sup>59</sup> Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/>, última visita 15.08.2012.

<sup>60</sup> Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#a1>, última visita 20.10.12.

ccTLD<sup>61</sup>), estableciendo condiciones de registro y de procedimientos de resolución de conflictos que responden a criterios internacionales de protección de propiedad intelectual.

## **2. REGULACIÓN EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO**

### **2.1. Autorregulación en los nombres de dominios.**

El esquema de nombres de dominio es una iniciativa que se originó en los Estados Unidos. La IANA por delegaciones enmarcadas en el ámbito de la autonomía privada, otorgó la administración de los dominios por código país a una entidad en cada territorio. Posteriormente, se creó bajo la forma de una corporación sin fines de lucro, denominada ICANN. IANA en su delegación solo señaló requisitos mínimos como la continuidad del servicio, por lo cual cada entidad que recibió la delegación debió crear, sin encontrar precedentes o modelos, su propia normativa, es decir, autorregular el acceso al registro de DNS. En cuanto a reglamentaciones, existe un abanico de situaciones, de apertura o restricciones aplicadas por cada administrador de gTLD, pudiendo observarse la tendencia actual hacia una mayor apertura y, por consiguiente, la eliminación de requisitos para solicitar nombres de dominio<sup>62</sup>.

### **2.2. Regulación. Política Uniforme (UDRP), Reglamento de la Política Uniforme y Reglamento Adicional de la OMPI:**

#### **2.2.1. Generalidades.**

Todos los proveedores de solución de controversias deben ajustarse a la UDRP y al Reglamento de la UDRP, pero además, cuentan con un Reglamento Adicional, que es complementario de los dos primeros. Estos establecen el marco jurídico y procedimientos para la solución de controversias, los que a continuación serán tratados con mayor detalle<sup>63</sup>.

#### **2.2.2. La Política Uniforme:**

##### **2.2.2.1. Breve reseña.**

---

<sup>61</sup> Idem.

<sup>62</sup> DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo: ob. cit. Pág. 365.

<sup>63</sup> Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#e1>, última visita 15.10.12.

En reuniones celebradas el 25 y 26 de agosto de 1999 en Santiago de Chile, la Junta directiva de la ICANN aprobó la UDRP, basada ampliamente en las recomendaciones contenidas en el Primer Informe de la OMPI sobre el proceso relativo a los DNS de Internet. Todos los registradores acreditados por ICANN que están autorizados a inscribir gTLD, se encuentran obligados adoptar dicha Política, así también lo están aquellos ccTLD que se han sometido a ella de forma voluntaria. Cualquier persona o entidad que desee registrar un nombre de dominio genérico o territorial de nivel superior (con la particularidad mencionada), está obligada a aceptar las cláusulas y condiciones, y puede presentar una demanda utilizando el procedimiento establecido allí<sup>64</sup>.

A través de ésta, se establece el marco regulatorio para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero (es decir, una parte distinta a la del titular) por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de Internet<sup>65</sup>.

#### **2.2.2.1. Desarrollo.**

Estructuralmente la Política contiene nueve puntos, dentro de los cuales el más importante es el cuarto, toda vez que establece el tipo de controversias que se deberá someter a un procedimiento administrativo obligatorio, en caso de que se quiera disputar. Dicha cláusula incluye letras hasta la “k”, entre ellos se mencionan, las controversias aplicables, las pruebas de registro y utilización de mala fe, y como demostrar derechos y legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder una demanda<sup>66</sup>.

La UDRP contempla un mecanismo netamente electrónico, lo que redundará en beneficio de todas las partes interesadas, gracias a la eliminación de enormes cantidades de papel, de los costos de producción y envío de ellos, y mejora la puntualidad con la que se desarrolla, sin que suponga perjuicio alguno para los demandantes ni para los demandados<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/>, última visita 15.08.2012.

<sup>65</sup> Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#e1>, última visita 17.10.12.

<sup>66</sup> Preparación y presentación de una demanda bajo la Política de UDRP, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/complainant/index.html>, última visita 15.10.12.

<sup>67</sup> Idem.

El procedimiento se limita a resolver casos claros de registro y usos abusivos y de mala fe de nombres de dominio, y no impide que cualquiera de las partes someta la controversia a un tribunal nacional competente. Sin embargo, la UDRP goza de la aprobación de los propietarios de marcas, y son pocos los casos resueltos en el marco de esta Política que también hayan sido sometidos a la decisión de un tribunal nacional<sup>68</sup>.

### **2.2.3. Reglamento de la Política Uniforme.**

El Reglamento de la UDRP se aprobó el 26 de agosto de 1999, y sus documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999. Fue enmendado por consejo de la ICANN, a propuesta de la OMPI, el 30 de octubre de 2009, para que las presentaciones fueran únicamente electrónicas, y se hizo obligatorio a partir del 1 de marzo de 2010<sup>69</sup>.

Contiene veintiún puntos. El primero de ellos trata las definiciones elementales para comprender el transcurso del reglamento, y luego se desarrollan los puntos sobre las comunicaciones, demanda, notificación, contestación, tratamiento respecto a los grupos de expertos, idioma del procedimiento, otras declaraciones, incumplimiento, resolución, efectos de procedimientos judiciales, tasas, exoneración de responsabilidades, modificaciones, entre otros, tomando en consideración principalmente, el punto cuatro de la UDRP<sup>70</sup>.

### **2.2.4. Reglamento Adicional de la OMPI.**

Entró en vigor a partir del 1 de diciembre de 1999, y fue reformado diez años después, comenzando a regir desde el 14 de diciembre de 2009. Contiene catorce puntos, siendo estos explicativos del procedimiento de resolución de controversias, al igual que los otros dos textos antedichos<sup>71</sup>.

Además, contiene anexos de la A-E. El anexo A comprende la “Portada de transmisión de la demanda”; el anexo B trata de las “Instrucciones relativas a la

---

<sup>68</sup> Asamblea General de la OMPI Cuadragésimo período de sesiones (20° ordinario) Ginebra, 26 de septiembre a 5 de octubre de 2011. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y Nombres de Dominio de Internet. Pág.3.

<sup>69</sup> Nuevo Reglamento UDRP, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/rules/eudrp/>, última visita 15.10.12.

<sup>70</sup> Idem.

<sup>71</sup> Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política Uniforme de solución de controversias en nombres de dominio, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/supplemental/eudrp/>, última visita 20.10.12.

notificación de la demanda”; por su parte, el anexo C es sobre la “Declaración”; el anexo D de las “Tasas”; y finalmente el anexo E se refiere al “Tamaño de los ficheros y modalidades de formato”<sup>72</sup>.

### **3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.**

#### **3.1. Los tipos de controversias que abarca el procedimiento administrativo de la Política Uniforme.**

Con arreglo al párrafo 4.a) de la UDRP, el procedimiento administrativo está disponible únicamente en el caso de controversias relacionadas con el supuesto registro abusivo de un nombre de dominio; es decir, controversias que satisfagan los criterios siguientes: el nombre de dominio registrado por el titular del mismo es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante (la persona o entidad que presenta la demanda) tiene derechos; el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; por último, que éste haya sido registrado y se utiliza de mala fe<sup>73</sup>.

#### **3.2. Etapas del procedimiento administrativo de la Política Uniforme.**

Son cinco etapas fundamentalmente las que componen el procedimiento administrativo. La primera de ellas es la presentación de una demanda ante un proveedor de servicios, que para todos los efectos de éste acápite, se trata de la OMPI. La segunda fase, es la consecuente presentación de escrito de contestación por parte del ente o persona demandada. En tercer lugar, le sigue el nombramiento de un grupo administrativo de expertos. Acto seguido, viene la resolución del grupo administrativo de expertos y notificaciones (a las partes, registradores interesados, ICANN). Finalmente, se procede a la ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, sólo en el evento de que se conceda la cancelación o cesión de el/los DNS (dependiendo de la cantidad de que se disputen)<sup>74</sup>.

---

<sup>72</sup> Idem.

<sup>73</sup> Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/icannpolicy.pdf>, última visita 20.10.12.

<sup>74</sup> ¿Qué es la política uniforme de solución de controversias en materia de un nombre de dominio?, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html#a1>, última visita 23.10.12.

### 3.2.1. Desarrollo de procedimiento desde que se presenta una demanda.

Como ya se ha señalado con anterioridad, la primera etapa corresponde a la presentación de la demanda que hace el demandante, quien es el titular de una marca de productos o servicios. Esta fase se entiende como el día cero del procedimiento, y se interpone electrónicamente ante el Centro de la OMPI, a través del correo electrónico [domain.disputes@wipo.int](mailto:domain.disputes@wipo.int) o bien, completando en línea los datos que se solicitan en el modelo de demanda en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/complaint>, encontrándose en el sitio web modelos para ser utilizados (aunque ello no asegure que la demanda se encuentre bien presentada). A contar del día primero, el Centro deberá acusar recibo y solicitar a el/los registrador (es), detalle de los nombres de dominio en controversia<sup>75</sup>.

Además de la demanda, se debe incorporar el “anexo A” (portada de transmisión de la demanda), cuyo objetivo es informarle al demandado que hay una demanda presentada en su contra, y que debe someterse obligatoriamente al procedimiento administrativo del Centro, toda vez que al momento de aceptar el acuerdo de registro, se comprometió a ello, en virtud de la UDRP, el Reglamento de la UDRP, y el Reglamento Adicional. Junto con ello el documento deberá señalar datos del demandante y las señas para ponerse en contacto con él. No obstante lo anterior, hasta que el Centro no notifique formalmente la demanda e inicie el procedimiento, el demandado no se encuentran obligado a contestar la demanda. Por último, se le informa al titular del DNS, los datos del Centro por si desea obtener un documento o solucionar alguna duda<sup>76</sup>.

El contenido de la demanda debe ajustarse a lo establecido en el Reglamento de la UDRP, párrafo tercero. Básicamente, el demandante debe identificarse, señalando su dirección postal, número(s) de teléfono(s), número de fax y correo electrónico, y los mismos datos de su representante si lo tuviere. En seguida, debe especificar la forma que desea que se efectúen las comunicaciones, las que en principio son estrictamente electrónicas, pero en casos que sea aplicable, se hará por copia impresa. Posteriormente, y dentro de la misma demanda, se deben señalar los datos del demandado (es el titular del DNS), lo que se puede encontrar en <http://internic.net/whois.html>. Luego de ello, el

---

<sup>75</sup> Preparación y presentación de una demanda bajo la Política de UDRP, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/complainant/index.html>, última visita 23.10.12.

<sup>76</sup> Idem.

Reglamento de la UDRP, exige que se especifique el/los DNS en disputa; que se identifique a el/los registrador (es); que se mencione la marca o marcas de productos o servicios si los hubiera; entre otros<sup>77</sup>. También, dentro de la misma presentación, se debe establecer el idioma del procedimiento, el que se ajustará al párrafo undécimo del Reglamento de la UDRP; se debe indicar cuándo se registró el DNS; cuáles son los motivos en que se basa la demanda, según lo que establece la UDRP en su cuarto párrafo, especificando los fundamentos de hecho y de derecho, con un límite de cinco mil palabras; señalar el recurso que solicita, es decir, si desea que se le transfiera el dominio o quiere su cancelación; en la demanda se debe manifestar la decisión de que el Grupo Administrativo de Expertos sea compuesto por uno o tres miembros, indicando nombres (si lo quisiere) de árbitros de su preferencia. Antes de dar por terminada la configuración de la demanda, deberá el demandante indicar si se ha iniciado o terminado algún otro procedimiento jurídico con relación a el/los DNS. Se termina finalmente de completar el escrito, señalando que se ha enviado al demandado una copia de la demanda con el anexo de la portada de transmisión y otros anexos, que se ha efectuado el pago de las tasas que se exigen para cancelar a los árbitros, y se tiene que otorgar una certificación en que el demandante manifiesta no estar presentando con motivos inadecuados la demanda y que exime de responsabilidades a la OMPI y al grupo de expertos (salvo que hubieren infracciones deliberadas), así como también a el/los registrador (es) interesado (s), al administrador de registros, a la ICANN, entre otros<sup>78</sup>.

En una segunda etapa, el Centro realizará un examen de la demanda, dentro de un plazo de tres días, para comprobar que cumpla con los requisitos formales de la UDRP, otorgándosele al demandante un plazo de cinco días naturales para subsanar las irregularidades, no obstante ello, si no se solicitaran correcciones, al día siguiente del primer plazo señalado en éste párrafo, el Centro notificará al demandado, según se

---

<sup>77</sup> Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/eudrpicanrules.pdf>, última visita 22.10.12.

<sup>78</sup> Formulario en virtud de la Política Uniforme de resolución de disputas, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/filing/udrp/eudrpcomplaint.jsp>, última visita 23.10.12.

prescribe en la cláusula segunda del Reglamento de la UDRP, y se dará curso a la tercera etapa, esto es dar formalmente inicio al procedimiento administrativo<sup>79</sup>.

Siguiendo el organigrama de la OMPI, en la cuarta etapa corresponde otorgar un plazo de veinte días al demandado a contar del inicio del procedimiento, para que envíe el escrito de contestación, que se ajustará a lo establecido en el párrafo quinto del Reglamento de la UDRP, en el que se responderá de las declaraciones y alegaciones efectuadas en su contra (para lo cual tendrá a su consideración, el párrafo cuarto de la UDRP, especialmente en su letra c, esto es, como demostrar sus derechos y legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder una demanda<sup>80</sup>). Una vez que ha vencido el plazo, el Centro acusa recibo del escrito de contestación, o notifica la ausencia de tal. En dicho evento, si no existen otras circunstancias que pudieran presentarse, se estará a lo presentado en el escrito de la demanda para resolver la disputa<sup>81</sup>.

La quinta etapa, trata del nombramiento del grupo de expertos, lo que puede tardar entre cinco y quince días, siguiéndose las reglas establecidas en el párrafo sexto del Reglamento de la UDRP. Una vez que hayan sido nombrados los árbitros por parte del Centro (es decir, luego de la recepción de la declaración de imparcialidad e independencia del grupo) y tomando en consideración también los nombres otorgados por las partes demandante y demandado, o en ausencia de preferencias, deberá notificarles a estos, quienes componen el grupo administrativo de expertos, y la fecha límite en la que el grupo remitirá al proveedor la resolución que haya tomado. La resolución que emite el grupo administrativo, corresponde a la sexta etapa, en la que les otorga un plazo de catorce días para que remitan su resolución al grupo de expertos, a contar de su nombramiento<sup>82</sup>.

---

<sup>79</sup> Procedimientos relativos a la Política UDRP para los dominios genéricos de nivel superior (gTLD), <http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/udrp/index.html> (ver información sobre los procedimientos, específicamente Organigrama), última visita 25.10.12.

<sup>80</sup> Preparación y presentación de una demanda bajo la política de UDRP, <http://www.wipo.int/amc/es/domains/complainant/index.html>, última visita 22.10.12.

<sup>81</sup> Procedimientos relativos a la Política UDRP para los dominios genéricos de nivel superior (gTLD), <http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/udrp/index.html> (organigrama), última visita 22.10.12.

<sup>82</sup> Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio, [http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/892/wipo\\_pub\\_892.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/892/wipo_pub_892.pdf), última visita 24.09.12.

En la séptima y penúltima etapa, se explicita que en un plazo de tres días naturales, a partir de la recepción de la resolución del grupo de expertos, y según lo establece el párrafo décimo sexto del Reglamento de la UDRP, el Centro deberá notificar de la resolución a las partes, a los registradores y a la ICANN<sup>83</sup>.

Por último, dentro de diez días deberá ejecutarse la resolución por parte de él/los registrador (es), siguiendo el párrafo cuarto, letra k, de la UDRP<sup>84</sup>.

#### **4. PROPUESTA DE REFORMA A LA POLÍTICA UNIFORME.**

La UDRP se ha moldeado al compás de la evolución del DNS y brinda una alternativa eficaz a la vía judicial para los propietarios de marcas, los titulares de nombres de dominio registrados y los administradores de registros. Sin embargo, en la ICANN se ha planteado una corriente que podría hacer caer este mecanismo de observancia tan prestigioso. En mayo de 2011, a instancias del Organismo de Apoyo en materia de Nombres Genéricos (GNSO), la ICANN convocó un seminario en Internet al que asistió una amplia representación de personeros de la propiedad intelectual para cambiar impresiones sobre la UDRP. Funcionarios de la ICANN presentaron al GNSO un informe sobre cuestiones preliminares en el cual se recomendaba “*que no se deberá iniciar un [proceso] sobre la UDRP en el momento actual*”, lo cual refleja el sentimiento de la clara mayoría de los participantes de que la revisión que pretende realizar la ICANN tendrá efectos más malos que buenos, y si a ello se suma la ampliación desmesurada del Sistema de Nombres de Dominio que está en ciernes de aprobación y que aún no han sido aprobados los nuevos mecanismos de protección de derechos puestos en vigor, resulta evidente que no es el mejor momento para realizar ese ejercicio<sup>85</sup>.

El funcionamiento actual de la UDRP es el fruto notable de los desvelos que durante un largo decenio han dedicado muchas de las partes interesadas en la propiedad intelectual, en provecho de las instituciones públicas y privadas por igual. Acompañando la evolución

---

<sup>83</sup> Reglamento de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/eudrpicannrules.pdf>, última visita 25.09.12.

<sup>84</sup> Guía de la OMPI sobre la solución de controversias en materia de nombres de dominio, [http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/892/wipo\\_pub\\_892.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/892/wipo_pub_892.pdf), última visita 25.09.12.

<sup>85</sup> Asamblea General de la OMPI Cuadragésimo período de sesiones (20° ordinario) Ginebra, 26 de septiembre a 5 de octubre de 2011. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y Nombres de Dominio de Internet. Pág. 11.

de las normas y prácticas en ese campo, la UDRP ha demostrado que es un mecanismo flexible y justo para la solución de controversias, pero dada la estructura institucional de la ICANN, en la que la propiedad intelectual posee un voto minoritario, es probable que ese proceso de revisión conduzca a hacer de la UDRP un procedimiento lento y complicado, con lo cual se desvirtuarían sus fines. Además de debilitar la protección de las marcas en el DNS, el hecho de desbaratar la UDRP podría hacer que, para combatir la ciberocupación<sup>86</sup>, los titulares de derechos sobre ellas se inclinasen por perseguir en los tribunales a los titulares de nombres de dominio registrados y a los administradores de registros, que era la vía habitual antes de que se instaurase esa Política<sup>87</sup>.

## 5. REALIDAD PRACTICA (CASOS)

Los casos que a continuación se exponen, corresponden a resolución de conflictos de gTLDs, que se presentaron ante la OMPI, considerando la UDRP. Obviaremos en esta oportunidad, el estudio de los casos sobre nombres de dominio ccTLD. El sitio de la OMPI muestra sistemáticamente los casos y resoluciones desde el año 1999.

### 5.1. Registro de mala fe y uso de mala fe.

#### **World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v Michael Bosman - Caso No. D99-0001.**

El 2 de diciembre de 1999, se inició una demanda por vía electrónica ante la OMPI. Éste es el primer registro de disputas que se realizó ante dicho Centro de Mediación y Arbitraje. Las partes de este caso, disputaban el nombre de dominio **worldwrestlingfederation.com** ([www.wwe.com](http://www.wwe.com)), el demandante era la World Wrestling Federation Entertainment, el demandado era Michael Bosman, ambos de los Estados Unidos de Norteamérica.

---

<sup>86</sup> Ciberocupación: consiste en registrar un nombre de dominio utilizando el nombre de una marca comercial conocida o similar, perteneciente a un tercero, por parte de personas que no tienen ningún derecho respecto de ella, sujetos inescrupulosos a los que se les califica con la expresión de piratas, con el fin de cederlo al titular de la marca o a otra persona diversa, mediante el pago de una suma de dinero o la concesión de cierta ventaja económica (SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Marcas Comerciales*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2006. Pág. 106).

<sup>87</sup> Asamblea General de la OMPI Cuadragésimo período de sesiones (20° ordinario) Ginebra, 26 de septiembre a 5 de octubre de 2011. Centro de Arbitraje y Mediación de la Ompi, y Nombres de Dominio de Internet. Pág. 11.

El demandante alegaba en los antecedentes de hecho, que contaba con el registro de marca denominada “World Wrestling Federation”, cuyos servicios se orientaban al ámbito informático y deportivo y, en relación con la promoción de la lucha libre, los servicios de entretenimiento en su sitio web en internet ([www.wwf.com](http://www.wwf.com)).

Un aspecto importante que se destaca en este caso, es que el demandado se contactó con el demandante para ofrecerle la venta, alquiler o transferencia del dominio, objetivo principal que tenía al momento de registrar el sitio, y además expresó que “los casos de ciberocupación ilegal suelen lograr muy poco y terminan costando a las compañías miles de dólares en gastos legales, pérdida de tiempo y energía.”

Lo relevante, fue que pese a demostrarse mala fe del demandante, se señaló que “*no solo debía ser registrado de mala fe sino que también, utilizado de mala fe*”. El primero de los requisitos se pudo demostrar, pero en cuanto al uso se tornó difícil establecerlo, no obstante ello, ajustándose al apartado 4, b, i de la UDRP, se consideró que existía prueba de uso de mala fe cuando hay propósito de venta, alquiler o cesión de otra manera del registro a título oneroso en exceso, lo que en éstas circunstancias ocurrió. Finalmente la decisión que se adoptó dio en favor al demandante, el 14 de enero de 2000<sup>88</sup>.

## **5.2. Los conflictos entre marcas y nombres de dominio. Mala fe. Playboy International Enterprises, Inc. Caso No. D2000-1679<sup>89</sup>.**

La demandante en este caso, era la empresa norteamericana Playboy Enterprises International, Inc., propietaria de la mundialmente famosa revista Playboy y marcas asociadas.

Con fecha 27 de septiembre de 1999, esto es, con posterioridad al registro de la marca citada, el demandado, don Victoriano Moreno Martín, procedió al registro del nombre de dominio [www.plagboy.com](http://www.plagboy.com).

---

<sup>88</sup> Datos del caso OMPI D1999- 0001, Nombre del Dominio worldwrestlingfederation.com, [http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/list.jsp?prefix=D&year=1999&seq\\_min=1&seq\\_max=199](http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/list.jsp?prefix=D&year=1999&seq_min=1&seq_max=199), última visita 16.08.12.

<sup>89</sup> Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1679.html>, última visita 16.08.12.

La demandante lo que alegaba, era que la practica identidad en el nombre de dominio plagboy.com confundible con Playboy y que a través de la utilización del nombre de dominio el demandado se intenta aprovechar de la reputación y prestigio de la marca.

En la página web plagboy.com del demandado, aparecían los mismos productos por los que era mundialmente conocida la marca Playboy. Asimismo se estuvieron difundiendo en dicha página, reproducciones de algunas obras gráficas del artista Rafael Vargas, retratos artísticos de mujeres cuyos derechos de propiedad intelectual tenía titularidad la empresa Playboy Enterprises, Inc.

La publicación no autorizada de imágenes sobre las que la demandante tiene un derecho de uso exclusivo no puede ser una fuente de legitimidad para el demandado, particularmente si se considera que se trataba de imágenes (dibujos) de modelos femeninos que son de uso exclusivo para la demandante y que vistos en un sitio web bajo un nombre de dominio confundiblemente similar con la famosa marca de la demandante sugiere fuertemente que se trata de una imitación o maniobra desleal. Ello también elimina las circunstancias de uso de *bona fide*, y de uso leal o no comercial.

La resolución dictada (que aplica las disposiciones de la UDRP de la ICANN) permitió a la parte demandante, recuperar la titularidad del dominio controvertido. No obstante esta resolución, plantea una vez más la compleja cuestión del registro y uso de mala fe del nombre de dominio.

Este caso se trataba de un supuesto típico de apropiación de nombre de dominio, apreciable en la plena eficacia de la UDRP de la ICANN, en materia de protección de los titulares de marcas renombradas frente al registro de nombres de dominio de nivel superior .com, .net, y .org.<sup>90</sup> No obstante la protección otorgada por la UDRP y aplicada la OMPI queda sujeta a la concurrencia de determinados requisitos entre los que se encuentra el registro y el posterior uso de mala fe del dominio controvertido.

---

<sup>90</sup> La violación de una marca anterior como consecuencia del registro o del uso posterior de un nombre de dominio puede consistir en: Apropiaciones del nombre de dominio, aquellos supuestos en los que una persona registra intencionadamente como nombre de dominio, una marca con el fin de impedir al titular de los mismos establecerse en la red bajo esa denominación o al objeto de que el titular de la marca o nombre comercial anterior se vea obligado a comprar el dominio registrado; Apropiaciones insuficientes del nombre de dominio, es decir, aquellos casos en los que una persona registra intencionadamente como nombre de dominio una denominación idéntica a una marca o nombre comercial ajeno con intención de usar efectivamente dicho nombre de dominio; Coincidencias fortuitas, una persona registra como nombre de dominio una denominación idéntica o similar a una marca o signo distintivo ajeno.

### **5.3. Cancelación de un nombre de dominio por “marca notoriamente conocida”.**

#### **ACCOR v Aktien Gesellschaft privado Inscripciones. Caso No. D2012-0220<sup>91</sup>.**

Además de una cesión del nombre de dominio en favor de un demandante, el árbitro de acuerdo a la Política, puede cancelar un nombre de dominio, tal es el caso que se dio en mayo de 2012, entre las empresas mencionadas. El nombre de dominio en disputa era grandmercureroxy.com,

La demanda se presentó ante el Centro de la OMPI, el 8 de febrero de 2012, cumpliéndose con los requisitos formales exigidos, y se nombró a un solo panelista.

El demandante, dueño de una cadena de hoteles establecido en 49 países, tenía a su favor, el registro de marcas inclusive a nivel internacional, además de ser una marca muy conocida. En tanto que el demandado poseía únicamente el registro mercure.com.

El registro del nombre en disputa grandmerucroxy.com fue registrado, en mayo de 2008, y era utilizado en lo que se conoce como “dominio parqueado”<sup>92</sup> (o parking domain) justamente en ámbito de la industria hotelera.

El demandante, entre otras alegaciones, cuestionaba la falta de buena fe del demandado, toda vez que hacía uso de su renombre para hacerse famoso por el mismo rubro, haciendo caer en confusiones, por lo cual se solicitó la cancelación del nombre de dominio. Por su parte el demandado, no contestó las alegaciones.

En tanto que por no contestar las alegaciones del demandante, se constató con ello que no tenía derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Pero además, la mala fe pudo ser demostrada en tanto que, la presunción de falta de conocimiento de la marca decae si se considera que el rubro que seguía el demandado, era justamente el de hotelería. Todo lo anteriormente expuesto, llevó a cancelar el dominio.

---

<sup>91</sup>Caso N° D2012-0220, ACCOR v Aktien Gesellschaft privado Inscripciones [http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case\\_id=22886](http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case_id=22886), última visita 16.08.2012.

<sup>92</sup> Un dominio parqueado, es aquél reservado para asociarlo al negocio que se está realizando, utilizando palabras que puedan asociarse al rubro.

### III Capítulo

#### *NIC-Chile: Generalidades, el proceso actual y la reforma en materia de Resolución de Controversias.*

##### **1. INSCRIPCIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO. (Sistema actual).**

El registro de un nombre de dominio en nuestro país se otorga a la persona natural o jurídica, pública o privada, corporaciones y entidades de Derecho Público o Privado (constituidas en Chile o debidamente autorizadas para operar en el país), que primero lo requiera. Es solicitante por el hecho de pedir la inscripción, transferencia o revocación de un nombre de dominio. Se compromete además a regirse por todas las normas contenidas en el Reglamento NIC-Chile. El Abogado Luis Arancibia, señala que *“el contrato es la principal fuente de la relación jurídica entre NIC-Chile y un solicitante o titular de un dominio .cl.”*<sup>93</sup>.

Una manifestación de lo anterior es que *“Si NIC-Chile no cumple sus obligaciones en el contrato, la respuesta es clara: el interesado puede demandar su cumplimiento de acuerdo a las reglas generales de cualquier contrato, aunque ello nunca ha ocurrido en los veinticinco años de prestación de servicios por parte de NIC-Chile. Para el caso del cliente, la situación es diversa, al ser el pago de la tarifa por el servicio la principal contraprestación, su cumplimiento se asegura en el sentido que si no se paga por una solicitud de nombre, el servicio no se presta. Asimismo, si el dominio no se renueva, el nombre se elimina y queda disponible para nuevas solicitudes”*<sup>94</sup>.

Las solicitudes se reciben exclusivamente por vía electrónica, por la sola presentación todos los solicitantes se obligan a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para la solución de conflictos<sup>95</sup>. Una vez que sea recibida por NIC-Chile se publica, en una lista de solicitudes “en trámite”, que se mantiene por un plazo de treinta días corridos con el objeto de que interesados puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio. Una vez vencido el plazo sin que el solicitante haya pagado la tarifa, NIC-Chile está facultado para proceder a la deshabilitación del dominio (que solo

---

<sup>93</sup> ARANCIBIA, LUIS. Entrevista en Consejo Nacional de Nombres de Dominio, Región Metropolitana, Santiago, 13.08. 2012.

<sup>94</sup> Idem.

<sup>95</sup> PINOCHET CANTWELL, Francisco José: ob. cit. Pág. 69.

puedo ser usado hasta ese momento para realizar pruebas técnicas). Ahora bien, recibido el pago y vencido el plazo de publicidad, se procede a asignar el nombre de dominio, salvo que existan en ese momento dos o más solicitudes en trámite para aquél<sup>96</sup>.

NIC- Chile ha establecido recientemente, desde el primero de septiembre del año en curso, a las inscripciones de dominios (por dos años), se permitirá también la opción de crear nombres de dominio con una vigencia de un año, entregando a los solicitantes opciones que se ofrecen a nivel internacional. La tarifa de las inscripciones a un año será de \$9.950, la de dos años tendrá un valor de \$18.900, y respecto del plazo de las renovaciones, se mantiene, el mínimo de dos y el máximo de diez años, respectivamente<sup>97</sup>.

Ahora bien, con respecto al procedimiento de cambio de titular o transferencia del nombre de dominio solicitado en NIC-Chile, tendrá modificaciones y serán vigentes a partir del primero de octubre del presente año. La acción de traspaso tenía un costo, y extendía la vigencia del dominio en dos años, en cambio, la operación será gratuita, pero, no se extiende el plazo de vigencia del dominio<sup>98</sup>.

### **1.1. Nueva reglamentación para la inscripción de un nombre de dominio (aún sin vigencia).**

Registrar un nombre de dominio, se debe estar en conocimiento, leer y aceptar la nueva reglamentación llamada “*Funcionamiento de Registro de Nombres del Dominio .cl, sus Políticas y Procedimiento*”; aquí se constituyen las condiciones generales de la contratación del nombre de dominio. Ahora podrán ser titulares de nombre de dominio toda persona natural o jurídica nacional y extranjera, y excepcionalmente NIC-Chile tiene la facultad de pedir información que compruebe la identidad del titular, cuando sea necesario. También se establece la facultad de reservar ciertos nombres, los cuales no podrán ser

---

<sup>96</sup> Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl.

<sup>97</sup> Registro de nombres de dominio .cl a un año, <http://www.nic.cl/anuncios/2012-09-01.html>, última visita 09.10.12.

<sup>98</sup> NIC-Chile comunica la eliminación del cobro por cambio de titular, <http://www.nic.cl/anuncios/2012-10-01.html>, última visita 28.09.12.

inscritos por terceros, cuando esto sea necesario por razón de seguridad o estabilidad del DNS<sup>99</sup>.

La solicitud de inscripción de un nombre de dominio se entenderá válidamente presentada cuando conste el pago respectivo, luego de lo cual NIC-Chile dará curso a la inscripción y lo habilitará para su funcionamiento. Será publicado en una lista de “dominios inscritos” y se mantendrá allí por un plazo de treinta días corridos a contar de dicha publicación (esto se relaciona con lo nuevo en la revocación de un nombre de dominio que explicaremos). Con esto se quiere decir, que se eliminarán las solicitudes "en trámite", con lo que toda solicitud de inscripción se entenderá válidamente presentada cuando conste el pago de la tarifa, luego NIC-Chile publicará la inscripción y habilitará el funcionamiento del nombre de dominio<sup>100</sup>.

## **1.2. Funcionamiento práctico en la adquisición de un nombre de dominio.**

Para adquirir un nombre de dominio en nuestro país, se debe ingresar al sitio web de NIC-Chile, el cual comprende un formulario que debe llenarse de forma digital. En el mismo se pueden solicitar también la modificación y eliminación de nombres, entre otros. La solicitud que se realiza solo puede alcanzar un máximo de sesenta y tres caracteres<sup>101</sup>.

Son nueve pasos los que deben seguirse para conseguir adquirir un dominio en Internet, antes que todo, se debe ingresar el nombre que se desea obtener. El primer paso consiste en llenar los datos personales del solicitante tales como el RUT del titular y el/los correo(s) electrónico(s) que se posea(n); en el segundo paso se deben ingresar los datos del solicitante, (como se verá, el nombre del solicitante aparecerá automáticamente sin necesidad de ingresarlo); el tercer paso es de gran importancia para efectos de comunicación con el panel administrativo en caso de disputas, en lo que se denomina “contacto administrativo”; el cuarto paso es el de “contacto técnico”, se ingresan los mismos datos que se solicitan en el tercer paso, pero son utilizados en caso de necesidades si es que hubiesen problemas con la zona; el paso quinto tiene un carácter más técnico toda

---

<sup>99</sup> Nueva reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio .cl, <http://www.nic.cl/normativa/nueva-reglamentacion-2011.html>, última visita 02.10.12.

<sup>100</sup> Resumen de nuevas políticas .cl, <http://www.nic.cl/normativa/cambios-reglamentacion-2011.html>, última visita 09.10.12.

<sup>101</sup> Ingreso de solicitudes de dominios, <https://www.nic.cl/cgi-bin/ingresa-solicitud/>, última visita 10.09.12.

vez que se solicita la información del DNS, cuyos campos pueden dejarse en blanco y completarse posteriormente a través de una modificación, en el se solicitan los datos del servidor de nombres primario y en caso de tenerlo, uno secundario<sup>102</sup> (que se recomienda); el paso sexto consiste en los “datos de facturación” para que una vez realizado el pago del arancel por concepto de inscripción, se reciba por parte de NIC-Chile, una factura a través de correo electrónico; llegando al séptimo paso, se solicita la aceptación para autorizar el envío de factura de forma electrónica, no obstante lo anterior, el solicitante puede no aceptar dicha forma de facturación y recibirla a través de papel, por medio de correo tradicional; el octavo y penúltimo de los pasos, consiste en una verificación de datos, señalándose que debe encontrarse conforme a la verdad, y que por otra parte, NIC-Chile se excluye de verificar la posibilidad de que con el registro se lesionen derechos de terceros por coincidir con marcas o nombres ya existentes, por lo cual se recomienda visitar el sitio del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (ver [ww.inapi.cl](http://ww.inapi.cl)); finalmente se requiere declarar que se conoce y acepta el reglamento de dominios.cl, el cual aparece detallado y se puede conocer a través del sitio ([www.nic.cl](http://www.nic.cl)). Una vez que se concluyen los pasos anteriores, se recibe un correo con la creación del dominio de internet y un número asignado en el proceso, contando el solicitante con un plazo de veinte días para proceder al pago<sup>103</sup>.

## **2. REGLAMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO.**

### **2.1. Breve reseña.**

NIC-Chile establece en su reglamentación un procedimiento de arbitraje como sistema para resolver las controversias que se susciten respecto de las solicitudes de nombres de dominio. Hoy existe la instancia de mediación previa, configurándose el procedimiento de mediación y arbitraje.

El sistema resolutivo de conflictos mencionado, puede ser activado de dos maneras: por la presentación de una solicitud competitiva; y por el ejercicio de la acción de

---

<sup>102</sup> El DNS primario y secundario, son dos servidores de nombres de dominio que suministran un proveedor de acceso a internet.

<sup>103</sup> Ingreso de Solicitudes de dominios, <https://www.nic.cl/cgi-bin/ingresa-solicitud>, última visita 10.09.12.

revocación de dominios inscritos. La instancia de la mediación es voluntaria y gratuita, un tercero imparcial y sin poder decisorio, instará a las partes a que arriben a un acuerdo respecto de la asignación o modificación total o parcial de un nombre de dominio concedido o en trámite. Esta etapa corresponde a la fase no jurisdiccional del sistema resolutivo establecido en el Reglamento.

Ahora, de no comparecer alguna de las partes a la audiencia de mediación o no se llegue a un acuerdo sustantivo, el procedimiento pasa a ser conocido por árbitros. Es esta la etapa jurisdiccional del sistema resolutivo de conflictos, en la cual un tercero (árbitro arbitrador<sup>104</sup>) asignará mediante una sentencia judicial el nombre de dominio, a aquella parte del conflicto que demuestre tener un “mejor derecho” o “legítimo interés en el mismo”, NIC- Chile no tiene ninguna participación en esta etapa<sup>105</sup>.

En razón de adaptarse a las prácticas internacionales sobre nombres de dominio, el 27 de septiembre de 2011 el CNNN aprobó un acuerdo por el cual se recomendaba a NIC-Chile una nueva reglamentación y política de resolución de controversias.<sup>106</sup> Entre las novedades de ésta reforma se pretende adoptar el modelo “*registrar para .CL basado en el protocolo EPP*”<sup>107</sup>,<sup>108</sup>.

## **2.2. Proceso de resolución de controversia.**

En Septiembre de 1997, NIC-Chile estableció un método de resolución de controversias por inscripción de nombres de dominio, en el cual, el arbitraje tuvo bastante auge, y en palabras de Luis Arancibia “*aportó solidez y resguardo jurídico a la resolución*

---

<sup>104</sup> Juez Arbitro arbitrador o amigable componedor: es aquel que tramita en conformidad a las reglas del procedimiento convenidas por las partes o, en subsidio, en conformidad a las reglas mínimas de procedimiento establecidas en la legislación procesal civil (Párrafo 2º, Título VIII, Libro III, del CPC) y que falla de acuerdo con las reglas de la prudencia o en equidad que crea convenientes, o sea, en conciencia. (CASARINO VITERBO, Mario: *Manual de Derecho Procesal* (Derecho Procesal Orgánico Tomo I). Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2007. Pág.45).

<sup>105</sup> MORETTI OYARZÚN, Rodrigo: ob. cit. Pág. 80-83.

<sup>106</sup> NIC- Chile informa sobre aprobación de nuevas políticas para .cl, <http://www.nic.cl/anuncios/2011-10-14.html>, última visita 10.09.2012.

<sup>107</sup> El protocolo EPP llamado también Extensible Provisioning Protocol, es un protocolo estándar utilizado por la mayoría de los gTLD, y ccTLD, en la gestión de nombres de dominio, registrar, renovar, modificar, eliminar, transferir.

<sup>108</sup> Revista 25 años de NIC- Chile 1987-2012, impresión junio 2012, Pág. 25.

*de los conflictos, porque significa que un nombre de dominio se asigna mediante un mecanismo legal y constitucionalmente reconocido*”<sup>109</sup>.

Fue dos años después, en 1999, que se incorporó la mediación como mecanismo de resolución de controversias. En aquellos años, se estableció un “examen de admisibilidad”, que perduró hasta el año 2003, pues se pudo constatar que las disputas que se suscitaban, eran todas fundadas y no eran meramente acciones temerarias<sup>110</sup>.

Inicialmente, la resolución de conflictos de inscripción, tramitación y revocación, se resolvían a través de una mediación, que en caso de fracasar, daban lugar al arbitraje.

A la luz de lo que se observa con la reforma al Reglamento de NIC-Chile y la Nueva Política, se adopta una modalidad acorde al funcionamiento internacional en materia de resolución de disputas de nombres de dominio, en el que sólo se admite el arbitraje y se elimina definitivamente la mediación.

### **3. DISPUTAS.**

Se pueden presentar dos tipos de conflicto: cuando el dominio se encuentra en trámite y se presenta nueva solicitud por el mismo (se resuelve exigiendo que se demuestre un mejor derecho o interés preexistente); y también, se suscita conflicto entre dos nombres de dominio ya inscritos (donde se debe pedir revocación del nombre de dominio contra el cual se dirige la acción demostrando que ha sido registrada de mala fe por el asignatario)<sup>111</sup>.

Dentro de los principios orientadores para resolver las controversias tenemos el Principio que se debe asignar el dominio al primer solicitante (*Principio First Come, First Served*), estimándose que el primer solicitante tiene un derecho preferente para la asignación del nombre de dominio, atendido al criterio de prioridad temporal, sin comprobación ni averiguación previa de ningún tipo. Sin embargo, puede suceder que solicitantes posteriores demuestran un mejor derecho, respaldándose por ejemplo que son titulares de una marca registrada<sup>112</sup>.

El “*Principio de Buena Fe o Justo Motivo*”, se relaciona con reconocer que detrás de la solicitud de dominio no existen razones económicas desleales que atenten contra

---

<sup>109</sup> *Ibíd.* Pág. 21.

<sup>110</sup> *Ibíd.* Pág. 22.

<sup>111</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Marcas Comerciales*, ob. cit. Pág. 110.

<sup>112</sup> MORETTI OYARZÚN, Rodrigo: ob. cit. Pág. 55.

derechos válidamente adquiridos por terceros. El “*Principio de la Afectación a normas y principios de competencia leal y ética mercantil*”, tiene aplicación cuando nos encontramos frente a una solicitud de revocación de nombres de dominios, considerando como causal para que se conceda dicha revocación, que se afecten gravemente derechos y que la inscripción sea abusiva<sup>113</sup>.

El primer principio mencionado (*First Come, First Served*) y aplicado a nivel internacional, nos indica que previamente debe solicitarse el uso del nombre de dominio, y una vez que la entidad que registra lo concede, nace el derecho exclusivo de uso en favor del solicitante. Tal atribución no significa que el otorgamiento del nombre de dominio sea definitivo e irrevocable, debido a que, ante determinadas circunstancias, podría producir la revocación de la inscripción de un nombre de dominio. Es en buena medida un principio importantísimo, que refleja nuestra posición a evitar la existencia de la ley en los nombres de dominio, por cuanto establece una base indiscutible de protección a quien registre primero, y se respeta un derecho prevalente al titular del sitio. Con lo anterior, vemos que la regulación del sistema funciona perfectamente. Ahora bien, es innegable que existen conflictos que se crean a partir de mejores derechos demostrables, por ej. en la tenencia de una marca, pero es también aquí donde el rol de los mecanismos de resolución de controversias realizan una importante tarea, pues dirimen ante una situación que no se encuentra normada en textos legales, pero si en una regulación que se adapta a la realidad contemporánea.

### **3.1. Revocación de los nombres de dominio (Sistema actual).**

La acción procede cuando la entidad registradora advierte que hay nombres de dominio inscritos por terceros, respecto los cuales sus verdaderos titulares no pudieron durante el procedimiento de registro oponerse oportunamente, lo que ocurre porque desconoce el hecho de que un tercero había pedido el registro, o bien se enteró después de que había expirado el plazo, o porque creyó que el solicitante iba emplear el dominio para fines diversos de aquellos para los cuales realmente lo utilizó. Una vez ejercida la acción de

---

<sup>113</sup> SANDOVAL LOPEZ, Ricardo: *Marcas Comerciales*, ob. cit. Pág.111.

revocación, se somete a un examen previo de admisibilidad y luego al procedimiento de mediación y arbitraje<sup>114</sup>.

La acción se ejerce a través de una solicitud de revocación dirigida a NIC-Chile explicando los fundamentos de hecho y de derecho. Puede fundarse en que el registro ha sido abusivo o ha sido efectuada actuando de mala fe de quien tiene el dominio registrado. Que sea abusivo implica que el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca sobre la que tiene derechos el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Significa además que el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al mismo<sup>115</sup>. Se considera de mala fe si el nombre de dominio se ha inscrito con el propósito de venderlo, de impedir su registro al titular de una marca registrada, de perturbar los negocios de la competencia, o de atraer usuarios a la red con fines de lucro. La acción revocatoria es imprescriptible<sup>116</sup>. Los conflictos por revocación representan una minoría del total de los conflictos suscitados por el sistema, tienen una baja incidencia dichos procedimiento, según señala Luis Arancibia<sup>117</sup>.

A modo de ejemplo de lo señalado respecto a la revocación, mencionamos el caso Kino.cl, donde Lotería de Concepción deseaba obtener la revocación del nombre de dominio inscrito a nombre de Vicentius Wilhelmus María Heemskerck. El criterio a determinar es la mala fe del solicitante. La no utilización efectiva de un dominio que corresponde a una marca comercial notoriamente famosa para identificar un sitio en la red, constituye un uso de mala fe del mismo, tanto porque el apoderarse de un signo distintivo importante ajeno es, en sí mismo, reprochable, ya que significa aprovecharse del prestigio obtenido e impide hacer uso legítimo para identificar la actividad comercial en Internet. Se acogió la demanda presentada por Lotería y se ordenó a NIC-Chile a transferir el nombre de dominio kino.cl<sup>118</sup>.

### **3.2. Revocación de un nombre de dominio (Nuevo sistema, aún sin vigencia).**

---

<sup>114</sup> *Ibíd.* Pág. 156.

<sup>115</sup> *Ibíd.* Pág.158.

<sup>116</sup> PINOCHET CANTWELL, Francisco José: *ob. cit.* Pág. 74.

<sup>117</sup> *Revista 25 años de NIC- Chile 1987-2012*, impresión junio 2012, Pág. 22.

<sup>118</sup> PINOCHET CANTWELL, Francisco José: *ob. cit.* Pág. 165.

Una persona natural o jurídica que vea afectado sus derechos por una inscripción, podrá pedir la revocación del mismo. Para iniciar el procedimiento del dominio inscrito deberá solicitarlo por vía electrónica a NIC-Chile y pagar la tarifa respectiva, una vez efectuada ésta se notifica el inicio del procedimiento de resolución de controversia, y desde ese momento no se admiten nuevas presentaciones de solicitud de revocación de ese nombre hasta la resolución de la controversia (el cual quedará bloqueado durante el lapso del procedimiento). Si la solicitud se presenta dentro plazo de publicación del dominio que mencionamos anteriormente (de treinta días), el revocante solo podrá hacerlo invocando un interés preferente. Dentro del mismo lapso de días, se admite la presentación de otras solicitudes de revocaciones, siempre que se hubieren presentado las solicitudes dentro del referido plazo. Si se presenta con posterioridad el revocante deberá probar que se trata de una inscripción abusiva (se entenderá por abusiva lo mismo que se entiende en el actual sistema)<sup>119</sup>.

### **3.3. Mediación.**

Si bien la introducción de reformas elimina la mediación, desde que el sistema partió en el año 2000, fue positivo en dos aspectos principalmente: el primero de estos consistió en ser un facilitador del encuentro entre sujetos en controversia; mientras que el segundo fue el actuar como “*mecanismo educativo*” del reciente sistema<sup>120</sup>.

Se da inicio a la solución de controversias con la notificación a ambas partes a través de correo electrónico, de cuatro datos fundamentales para comprender: cuál es el conflicto; quienes son los involucrados; el fundamento de texto para disputar y la citación a la audiencia de mediación propiamente tal<sup>121</sup>.

La comparecencia a la audiencia de mediación es personal, de ésta se levanta un acta, que en ciertos casos calificados, una parte puede participar a través de una teleconferencia y el acta se les envía a través de correo certificado que deberá devolverse

---

<sup>119</sup> Nueva reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres del dominio .cl, <http://www.nic.cl/normativa/nueva-reglamentacion-2011.html>, última visita 02.10.12.

<sup>120</sup> *Ibíd.* Pág. 23.

<sup>121</sup> NIC- Chile: Registro de nombres del dominio .cl, [www.nic.cl/reglamentacion.html](http://www.nic.cl/reglamentacion.html), última visita 02.10.12.

con la firma en un plazo de diez días hábiles, contados desde el tercer día de expedida el acta<sup>122</sup>.

Con la anunciada reforma, se pretende dar curso a la tramitación exclusivamente electrónica, con lo cual, la mediación se excluye de los mecanismos de resolución de controversia debido a que la misma exige la presencia de las partes.

### **3.4. Arbitraje.**

Los conflictos que se suscitan en materia de nombres de dominio, son resueltos a través de los mecanismos que establece el Reglamento de NIC-Chile. En él se entienden incorporados la mediación y el arbitraje como válidas instancias de resolución de controversias. La reforma, tiene la novedad de no sólo generar una nueva reglamentación, sino que también, incorporar una Política de Resolución de Conflictos, en el que se establece un Centro de Resolución de Controversias por nombres de dominio .cl<sup>123</sup>.

#### **3.4.1. Arbitraje en la reglamentación vigente.**

NIC-Chile, en la reglamentación vigente, trata el procedimiento de arbitraje de forma sucinta, estableciendo los elementos esenciales que deben entenderse para que éste mecanismo se lleve a cabo.

El actual procedimiento de resolución de conflictos, somete el asunto primeramente a mediación, y sólo cuando éste sea infructuoso, se consulta en el acto, si las partes desean acordar la designación de un árbitro, no obstante que en ausencia de acuerdo o de partes, es NIC-Chile el encargado de enviar una nómina de árbitros para que los solicitantes tachen a tres de ellos, en un plazo de cinco días hábiles<sup>124</sup>.

Quien dirime los conflictos es un árbitro arbitrador, y las resoluciones que éste emite, no pueden ser objeto de recurso alguno. En la hipótesis de que acepte expresamente la designación, con los antecedentes que tiene, cita a las partes a través de carta certificada

---

<sup>122</sup> Idem.

<sup>123</sup> NIC- Chile informa sobre aprobación de nuevas políticas para .cl, <http://www.nic.cl/anuncios/2011-10-14.html>, última visita 02.10.12.

<sup>124</sup> NIC- Chile: Registro de nombres del dominio .cl, <http://www.nic.cl/reglamentacion.htm>, última visita 02.10.12.

a una audiencia que no puede tener una fecha posterior a veinte días hábiles contados desde la expedición, y deberá además, enviar copia de ésta a NIC-Chile<sup>125</sup>.

El árbitro en conjunto con las partes, establece el procedimiento a seguir, a falta de comparecencia de demandante y demandado, emitirá una resolución que ordena asignar el dominio en disputa al primer solicitante, o mantener la actual asignación en solicitudes de revocación. Las costas son compartidas por las partes, salvo ciertos casos en que el árbitro establezca lo contrario, y que sea asumida por una de ellas. Finalmente, NIC-Chile notifica la resolución que ordena dar cumplimiento a lo resuelto por medio de correo electrónico firmado digitalmente<sup>126</sup>.

#### **4. CASOS EMBLEMATICOS.**

A nivel local el primer conflicto se produjo en septiembre de 1997, cuando la empresa “Cibercafé “(de la Serena) aprovechándose de la casi absoluta falta de regulación y la gratuidad del servicio, comenzó a solicitar para sí en cuestión de horas decenas de marcas tanto nacionales e internacionales. Esto generó que el Departamento de la Universidad de Chile, estableciera la confección y publicación de un reglamento que exigía el pago de arancel, la presentación por parte del solicitante de documentación que acreditara su identificación, y oponibilidad en un periodo de treinta días para la publicación de las nuevas solicitudes para que terceros hicieran valer sus derechos, y finalmente un procedimiento de mediación y arbitraje para la resolución de controversias<sup>127</sup>.

##### **4.1. Caso lanservice.cl.**

A nivel de sentencias arbitrales sobre nombres de dominio, el primer ejemplo nacional lo encontramos en el fallo “lanservice.cl” en que dos empresas, Lan Service limitada y LAN Chile.SA, se disputaban el dominio lanservice.cl, ambos efectuaron la petición del dominio mencionado en fechas distintas, los primeros con fecha veintidós de Febrero de 1999 y los segundos con fecha dos de Marzo de 1999. De los antecedentes del caso, y especialmente los relativos al significado técnico de la sigla LAN, y el hecho que las personas que forman parte de la empresa Lan Service Ltda. no utilizaron dicha

---

<sup>125</sup> Idem.

<sup>126</sup> Idem.

<sup>127</sup> HERCOVICH MONTALBA, Matías: ob. cit. Pág. 43.

denominación en actividades relacionadas con el rubro computacional, se desprende que no habido uso malicioso de la denominación, sino más bien, el aprovechamiento de un término de uso común, conforme a uno de sus posibles significados. La propia defensa de Lan Chile señaló que estaba consciente que *no existió mala fe en la solicitud de la contraparte*. Por tanto, la solicitud de Lan Service no infringía derechos legalmente constituidos, sobre una marca específica y de propiedad de Lan Chile, y entonces la solicitud no se encontraba en la situación prevista en el número catorce de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl. Ambas partes tenían buenos motivos para solicitar el dominio lanservice, pero ninguna de ellas tenía derechos preexistentes sobre la denominación. Se concluye y resuelve aplicar la norma contenida en el artículo primero del Reglamento y que consiste en asignar el dominio al primero que lo solicita<sup>128</sup>.

#### **4.2. Caso piñeramiento.cl.**

Arbitraje por asignación de nombre de dominio de fecha catorce de octubre de 2010. Partes: Gabriel Alberto Jara Bulnes con Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique.

El día dieciséis de noviembre del año 2009 el señor Gabriel Jara solicita la inscripción del nombre de dominio **piñeramiento.cl** (denominado el primer solicitante). Posteriormente, don Sebastián Piñera conforme al Reglamento de NIC-Chile, solicitó la asignación del mismo nombre de dominio, con fecha diecinueve de noviembre (segundo solicitante).

El nueve de abril del año 2010 se designó al árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la asignación del nombre de dominio ya mencionado. El dieciséis de abril del mismo año se celebró la audiencia con la sola asistencia de la parte que representaba al segundo solicitante, en rebeldía del primer solicitante, no produciéndose la conciliación. Se fijó el plazo para presentar las demandas, que oportunamente ambas partes presentaron.

La demanda de don Gabriel Jara se sustentaba en los hechos que el dominio se encontraba vigente por lo menos desde hace dos años, tiempo que era titular otra persona, y

---

<sup>128</sup> Sentencias Arbitrales sobre nombres de dominio, <http://www.nic.cl/normativa/fallos/lanservice.html>, última visita 25.10.12.

que el contenido asociado al dominio no lo conocía. Cuando el dominio fue liberado lo inscribió, y efectuó el pago correspondiente.

El Blog contenía artículos principalmente en que recopilaba antecedentes publicados en medios de comunicación masiva. Sosteniendo además que no había violado ninguna cláusula de uso de dominios.cl y que tampoco había intentado suplantar a Sebastián Piñera, aprovechándose de su imagen a beneficio propio. Que no lucró de forma alguna con el sitio, que no puso publicidad, ni recibió donaciones, ni pagó por realizar esta acción, reafirmando que estaba haciendo uso legítimo de un dominio que adquirió cuando estaba desocupado.

En la demanda del segundo solicitante, se señala: que dicho apellido es de público conocimiento, que la persona Sebastián Piñera es conocida tanto a nivel nacional como internacional y reconocido por los usuarios de Internet. En efecto, cuando se habla de Piñera no cabe duda a quien se hace referencia, el inconsciente colectivo de la sociedad lo relaciona con el actual Presidente de la República y no con terceras personas. Además, él ya es titular de numerosos nombres de dominio como pinera.cl, sebastianpinera.cl, piñerapresidente2010.cl, por mencionar algunos.

Se sostuvo que don Gabriel Jara incumplió la obligación establecida en el artículo catorce del Reglamento, ya que su solicitud de inscripción contraría derechos válidamente adquiridos por terceros, en este caso de don Sebastián Piñera. Además la Constitución Política de la Republica en su artículo diecinueve número cuatro dispone: *“La Constitución asegura a todas las personas: El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”*. El precepto constitucional garantiza tanto el respeto como la protección. El profesor José Luis Cea, señala que el respeto “es la obligación de terceros en orden a acatar los valores jurídicos” (la honra en este caso), mientras que protección “es el conjunto de medios (acciones, peticiones y recursos) que el ordenamiento jurídico otorga al titular de esos bienes para defenderlos, hasta exigir que sean respetados”. En consecuencia, la asignación de un nombre de dominio afecta la honra y la norma reglamentaria busca evitar la asignación de nombres de dominio “abusivos”.

Se señaló también que los nombres de dominio fueron establecidos como un identificador o dirección electrónica de una persona o empresa determinada, por tanto tales

nombres deben tener una relación con la persona que aparece como titular o con sus intereses o actividades. En circunstancias que pretender registrar un nombre de dominio directamente con el nombre de un tercero que no tiene relación alguna y que además agrega una mención negativa, constituye una desnaturalización del nombre de dominio como ha sido concebida, y su principio de la identificación y no el de la descalificación. La teoría del “First Come, First Served”, trae como consecuencia la asignación de un nombre de dominio por defecto al primer solicitante, y opera cuando el demandante y el demandado actúan de buena fe y tiene legítimos intereses.

Finalmente se citó a las partes a oír sentencia, y se analizó si se configuraba o no alguna de las hipótesis contempladas en la regla catorce y determinar si ambas solicitudes en conflicto cumplían con la exigencia de no afectar normas vigentes sobre abusos de publicidad, a fin de llegar a una decisión basados en razonamiento de prudencia y de equidad, sin desatender las exigencias de la reglamentación. Asimismo, se busco determinar si la asignación de un nombre de dominio, infringe principios de competencia leal o ética mercantil. Se concluyó que no existían antecedentes que permitieran establecer que alguna de las solicitudes de registro del nombre de dominio en disputa constituya un acto de competencia desleal.

En relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes el primer solicitante no demostró derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo, en caso contrario se encontraba don Sebastián Piñera, por ser titular de derechos adquiridos sobre su nombre patronímico “Piñera”. Además la voz “miente” asociada a cualquier persona envuelve un desprestigio o un descrédito, por lo que dicha expresión resultaba portadora de un significado ofensivo que afectaba el derecho del segundo solicitante. Y entonces la solicitud de registro de dominio litigioso presentada por el primer solicitante perturba, afectaba o perjudicada los derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante, y sostener lo contrario equivaldría a dejar un campo abierto para que cualquiera registre nombres de dominio con ofensas o perjuicios a terceros, y por tanto distorsionando y transformando el sistema de registro en un verdadero receptáculo de expresiones difamatorias o descrédito de terceros.

Se resolvió acoger la demanda deducida por don Sebastián Piñera Echenique y rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio piñeramiente.cl presentada por don Gabriel Jara, ordenando su eliminación, y condenar a costas a don Gabriel<sup>129</sup>.

## **5. ARBITRAJE EN LA NUEVA REGLAMENTACIÓN Y POLÍTICA, AÚN SIN VIGENCIA.**

En el punto vigésimo primero del Reglamento de NIC, se establece que la solución de controversias por casos de revocación de nombres de dominio.cl se ajustara a lo que se indique en la Política de Resolución de Controversias, cuestión que se someterá siempre a un procedimiento de arbitraje, acorde a dicho texto. La designación del árbitro y el carácter se mantienen de la misma forma que en el vigente texto<sup>130</sup>.

La nueva política incorpora una unidad independiente de NIC-Chile, encargada del Sistema de Resolución de Conflictos por nombres de dominio, llamado “Centro de Resolución de Controversias por nombres de dominio .CL” (CRC). En el mismo, se indica que el Procedimiento de Arbitraje es el “*Conjunto de reglas mínimas acordadas por todas las partes para el arbitraje y que el árbitro estará obligado siempre a guardar en su procedimiento*”<sup>131</sup>.

Cabe destacar como una característica importante, la nueva modalidad de arbitraje, toda vez que deja de ser presencial, se elimina la exigencia de acudir a una audiencia, y se fija un procedimiento netamente electrónico, vía internet, y de manera excepcional se podrá acudir a otro soporte<sup>132</sup>.

Haciendo un paralelo con el arbitraje internacional, el Centro de resolución .cl, al igual que el Centro de la OMPI, es sólo un proveedor de servicio, carente de facultades jurisdiccionales que pone a disposición una plataforma para facilitar el arbitraje. En todo este proceso, NIC-Chile queda fuera a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, y da paso al Centro.

---

<sup>129</sup> Tribunal Arbitral piñeramiente.cl, <http://www.nic.cl/normativa/fallos/pi%F1eramiento-12109.pdf>, última visita 20.10.12.

<sup>130</sup> Nueva reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres del dominio .cl, <http://www.nic.cl/nueva-reglamentacion-2011.html>, última visita 05.10.10.

<sup>131</sup> Nueva Política de resolución de controversias por nombres de dominio .cl, <http://www.nic.cl/normativa/nueva-politica-RCLA.html>, última visita 10.10.12.

<sup>132</sup> Idem.

El procedimiento de arbitraje se inicia a través de un comunicado que realiza el CRC por correo electrónico, en cuanto se presente una solicitud de revocación. A contar de dicho acto y hasta antes que se acepte la designación de un árbitro, las partes pueden poner fin a la controversia a través de un acuerdo, en caso de no ocurrir lo anterior, se procederá al envío de una nómina de árbitros<sup>133</sup>.

El nuevo proceso, requiere de la utilización de un expediente electrónico, que se incorpora en una “web arbitral”, de solo conocimiento por el árbitro, las partes y sus representantes, dicha confidencialidad se mantendrá hasta dar por terminado el procedimiento<sup>134</sup>.

El expediente comprende sólo las fases de demanda, contestación y prueba. La demanda se inicia luego del pago de los honorarios arbitrales (diez días después de la resolución que da inicio a la etapa de consignación), dentro de un plazo de cinco días siguientes a la notificación del cierre de la etapa de consignación de honorarios. Acto seguido el demandado podrá proceder a contestar la demanda en un plazo de diez días contados desde la notificación de la misma, sin que se admita reconvenición, réplica ni dúplica. Junto a los escritos de demanda y contestación las partes deben hacer entrega de las pruebas, considerándose inadmisibles la prueba testimonial y la absolución de posiciones (salvo casos excepcionales). Finalmente, si es que no se hace valer recurso de reposición, se dictará sentencia dentro de veinte días, sin perjuicio de lo cual, podrán dictarse medidas para mejor resolver o solicitar notas aclaratorias que deberán ser cumplidas dentro de un plazo no mayor de cinco días. La notificación de la resolución se hará llegar a las partes y al Centro, a través de correo electrónico firmado digitalmente, salvo que se haya dispuesto otro medio de notificación, una vez hecho esto, el CRC procederá a informar el cumplimiento de la resolución<sup>135</sup>.

La nueva política incluye un comité, compuesto por tres miembros que designa el CRC, que se dedicará a tratar cuestiones de inhabilidad, resolver reclamos por deficiencia

---

<sup>133</sup> Nueva Política de resolución de controversias por nombres de dominio .cl, <http://www.nic.cl/normativa/nueva-politica-RCLA.html>, última visita 10.10.12.

<sup>134</sup> Idem.

<sup>135</sup> Idem.

del servicio que prestan los árbitros, elaborar un código de buenas prácticas para el arbitraje y desarrollar una metodología de evaluación del desempeño de los árbitros<sup>136</sup>.

A modo de síntesis final sostenemos que el sistema de nuestro país en lo relativo a los mecanismos de solución de controversias, contemplado en el reglamento de NIC-Chile (mediación-arbitraje), representa un aporte significativo, en el sentido que contribuye a una rápida y efectiva solución de los conflictos suscitados por la asignación de un nombre de dominio. Se realiza por personas que conocen del tema, es una tramitación expedita y por un costo razonable si se le compara con la vía judicial. El hecho de que se contemple dicho procedimiento, no significa que las partes no puedan someter ante los tribunales de justicia, acciones relativas a la protección de sus derechos. Y en lo que respecta a su pronta reforma, la eliminación de la fase no jurisdiccional (mediación) contribuirá hacer aún más rápido dicho sistema.

---

<sup>136</sup> Idem.

## CONCLUSIONES

Hoy sabemos que los nombres de dominio son direcciones de Internet, las cuales fueron creadas simplemente para permitir al usuario, de una forma fácil, la localización de sus equipos y páginas web. Con el desarrollo de éste, en todo lo relacionado a la prestación de servicios, los nombres de dominios han adquirido cada vez mayor importancia como un signo distintivo, ya no solo como un signo meramente identificador, esto ha generado los conflictos con las marcas comerciales, la propiedad industrial e incluso el derecho a utilizar el propio nombre.

A nivel nacional, la doctrina se encuentra dividida en cuanto a la naturaleza jurídica de éstos, dicho tema es por ende discutible, y dentro de las teorías que se han señalado podemos mencionar: el nombre de dominio no constituye propiedad en sí; NIC-Chile no puede dar un dominio en propiedad; etc. Sin embargo, adherimos a la teoría que plantea la existencia de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan del contrato con NIC-Chile, toda vez que el contrato de registro que celebran las partes, genera el derecho a exigir el cumplimiento y a la vez el derecho a usar el nombre de dominio, y es sobre este derecho, que cada persona tendría una propiedad.

Dentro de los DNS encontramos una estructura jerarquizada distinguiendo entre Dominios de Nivel Superior que se subdividen en los gTLD, sTLD, y ccTLD. Y los Dominios de Segundo Nivel. A nivel local, desde año 1987, la administración del dominio de nivel superior (.cl) está a cargo del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por delegación de la IANA. Y es NIC-Chile la entidad encargada de administrar el sistema de los nombres de dominio.

En lo que respecta a su regulación, carece de una normativa jurídica, ya que sólo cuenta con un mal llamado “reglamento”, que establece las directrices fundamentales que regirán a los nombres de dominio, nos señala la forma de efectuar la inscripción, administración y la solución de controversias. El solicitante acepta el contenido sin poder modificar alguna de las cláusulas de la relación contractual que se genera entre NIC-Chile y el solicitante.

Si nos vamos al plano internacional de disputas de los DNS, la ICANN ofrece proveedores acreditados de solución de controversias (que son considerados paneles

administrativos) antes los cuales se presentan las demandas, y dentro de éstos destacamos el Centro de la OMPI, como el primer proveedor acreditado por ésta. Su función es básicamente, administrar un procedimiento en el que comprobará si la demanda cumple con los requisitos formales tanto los de la UDRP, el reglamento de la misma, y el reglamento adicional de la OMPI, y también, dicho centro garantiza que el procedimiento se lleve a cabo de manera rápida y sin dificultades.

Cualquiera, ya sea una persona o entidad que quiera registrar un nombre de dominio sea un gTLD o un ccTLD, se obliga a aceptar las condiciones y las cláusulas de la UDRP, y si presenta una demanda utilizará el procedimiento que allí se establece, siendo este mecanismo desarrollado solo de manera electrónica. A través de él se resuelven casos de registro y uso abusivo. Se enmarcará dentro de lo “abusivo”, si el nombre de dominio registrado por el titular es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el titular tiene derechos. Y también requiere que dicho registro haya sido de mala fe (estos requisitos son similares a los establecidos a nivel local para solicitar la revocación de un nombre de dominio en el sistema actual). Dejamos claro que nada impide que las partes puedan someter sus controversias a tribunales nacionales competentes.

Volviendo a nuestra realidad, la inscripción de un nombre de dominio (al igual que en plano internacional), se rige por el principio de *First Come, First Served*, significa que el registro se otorga al primer solicitante. Dicha solicitud de registro o inscripción se efectúa solo de manera electrónica y además se obligan a someter cualquier conflicto que puede suscitarse al procedimiento de mediación y luego arbitraje (así lo establece el Reglamento de NIC-Chile).

La Mediación es una instancia voluntaria y gratuita, en que un tercero imparcial insta a las partes a llegar a un acuerdo respecto la asignación o modificación total o parcial de un nombre de dominio concedido o en trámite, de no prosperar, recién entonces viene al Arbitraje como mecanismo de solución (con la reforma que se llevará a cabo, éste será el único mecanismo de solución disponible). En esta etapa quien dirige los conflictos es un árbitro arbitrador, al poseer ésta característica son las partes en conjunto las que establecen el procedimiento a seguir, se exige una audiencia y a falta de comparecencia sea del demandante o del demandado, se asignará el nombre de dominio en disputa al primer

solicitante o el caso de una revocación se mantiene la actual asignación. De realizarse dicha comparecencia, el árbitro mediante una sentencia judicial, concederá el nombre de dominio, a aquella parte del conflicto que demuestre tener un “mejor derecho” o “legítimo interés en el mismo” (por ende dicha resolución produce cosa juzgada).

En la modificación al sistema del arbitraje se destaca que dicho procedimiento deja de ser presencial, se eliminará la exigencia de acudir a una audiencia, y además al igual que en el plano internacional será únicamente electrónico.

Debemos recordar que los mecanismos de solución de controversias se activan de dos formas: por la presentación de una solicitud competitiva; y por el ejercicio de la acción de revocación de dominios inscritos. La primera se activa cuando el dominio se encuentra en trámite y se presenta nueva solicitud por el mismo (se resuelve exigiendo que se demuestre un mejor derecho o interés preexistente); y la segunda cuando se suscita entre dos nombres de dominio ya inscritos (y es aquí donde se debe acreditar lo mencionado anteriormente registro abusivo y mala fe).

Finalmente, señalamos que en el año 2011 se iniciaron los trabajos para realizar una reforma a la reglamentación existente, incorporando por primera vez, una Política Uniforme, además del Reglamento, y si bien no ha entrado en vigencia, se puede tener acceso al contenido de los mismos en la página web de NIC-Chile. Dicho cambio de regulación, trae consigo entre otras cosas, la eliminación de la instancia de mediación, el arbitraje en línea, y una mayor incorporación a los extranjeros en el ámbito del “.cl”, todo lo cual generará un cambio importante en cuanto a la estructura de funcionamiento de NIC-Chile. Aún los resultados no pueden verse, pero parece ser que con éste cambio, existirá una mayor facilidad al acceso del procedimiento de resolución de controversias.

## LISTADO DE BIBLIOGRAFÍA

### a) Obras de doctrina.

- ÁLVAREZ, Martín Enrique: *Cómo diseñar, seleccionar y proteger nombres de marca*. Editorial FC, Madrid, 2005.
- AGUSTINOY GUILAYN, Albert; CASAS VALLÉS, Ramón; CERRILLO MARTÍNEZ, Agustí; DELGADO GARCÍA, Ana M.; HERRERA JOANCOMARTÍ, Jordi; JEFFERY, Mark; MORALES GARCÍA, Oscar; OLIVER CUELLO, Rafael; ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, Guillermo; VILASAU SOLANA, Mónica; XALABARDER PLANTADA, Raquel: *Derecho y nuevas tecnologías* (Primera edición en lengua castellana 2005). Editorial UOC, Barcelona, 2005.
- CASARINO VITERBO, Mario: *Manual de Derecho Procesal* (Derecho Procesal Orgánico Tomo I). Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2007.
- DE LA MAZA GAZMURI, Iñigo (Editor): *Derecho y tecnologías de la información*. Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, Fundación Fernando Fueyo Laneri, Santiago 2002.
- HERCOVICH MONTALBA, Matías: *Solicitud, registro y uso lesivo de nombres* (Conflictos entre nombres de dominio, marcas y otros signos distintivos). Librotecna, Santiago, Chile, 2012.
- JIJENA LEIVA, Renato: *Comercio Electrónico, Firma Digital y Derecho*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2002.
- JIJENA LEIVA, Renato: Chile: “First come, first served. Un débil argumento para asignar arbitrariamente nombres de dominio”. En: *Revista Electrónica de Derecho Informático*. N°. 50, Septiembre 2002. Pág. 80.
- LOVATO, Manuel: “Nombres de dominio y extensión del derecho de marca”. En: *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid*. N°. 5, Enero 2001. Pág.102.
- MORETTI OYARZÚN, Rodrigo: *Marcas comerciales y nombres de dominio*. Librotecna, Santiago, Chile, 2007.
- PINOCHET CANTWELL: Francisco José: *El derecho de Internet*. Editorial de Derecho Chile, Santiago, Chile, 2006.

- PLAZA PENADÉS, Javier: “La protección de los nombre de dominio en Internet: El informe final de la OMPI y la necesidad de una normativa adecuada”. En: *Revista de Derecho vLex*, Madrid, 2005.
- RAMOS HERRAZ, Isabel: *Marcas versus nombres de dominio en internet*. Iustel Publicaciones, 1era edición, Madrid, 2004.
- SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo: *Derecho del comercio electrónico*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2003.
- SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo: *Marcas comerciales*. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, Chile, 2006.
- SILVA, CERDA, Alberto; RUIZ GALLARDO, Claudio: *Internet, Copyright y Derecho: Opiniones Contingentes*. ONG Derechos Digitales, Santiago, 2012.
- VERDUGO MARINKOVIC, Mario; PFEFFER URQUIAGA, Emilio; NOGUEIRA ALCALA, Humberto: *Derecho Constitucional Tomo I*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1994.

#### **b) Textos Normativos.**

- Constitución Política de la República de Chile.
- Código Civil de la República de Chile.
- Ley de Propiedad Industrial N° Ley 19.039, Diario Oficial de 25 de Enero de 1991.
- El Decreto n° 5, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones publicado en el Diario Oficial de fecha 24 de Junio de 2003. Crea el Consejo Nacional de Nombres de Dominio y Números IP.

#### **c) Jurisprudencia.**

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI decisión del grupo de expertos:

- SPTC, Inc., SPTC Delaware, LLC v. Sanson Enterprises S.A.C. Caso No. DPE2010-0002. <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/text.jsp?case=DPE2010-0002>
- World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v Michael Bosman - Caso No. D99-0001. [http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/list.jsp?prefix=D&year=1999&seq\\_min=1&seq\\_max=199](http://www.wipo.int/amc/es/domains/casesx/list.jsp?prefix=D&year=1999&seq_min=1&seq_max=199)

- Playboy International Enterprises, Inc. Caso No. D2000-1679.  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-1679.html>
- ACCOR v Aktien Gesellschaft privado Inscripciones. Caso No. D2012-0220.  
[http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case\\_id=22886](http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/case.jsp?case_id=22886)

#### Casos Chilenos

- Piñeramiento.cl, <http://www.nic.cl/normativa/fallos/pi%F1eramiento-12109.pdf>.
- Lanservice.cl, <http://www.nic.cl/normativa/fallos/lanservice.html>.

#### **d) Otros documentos.**

- ARANCIBIA, LUIS. Entrevista en Consejo de Nacionales de Nombres de Dominio, Región Metropolitana, Santiago, 13.08. 2012.
- Asamblea General de la OMPI, Cuadragésimo período de sesiones (20° ordinario) Ginebra, 26 de septiembre a 5 de octubre de 2011. Centro de Arbitraje y Mediación de la Ompi, y Nombres de Dominio de Internet. (Documento preparado por la Secretaría).  
[http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo\\_ga\\_40/wo\\_ga\\_40\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_ga_40/wo_ga_40_9.pdf)
- Reglamento de Arbitraje y Mediación de la OMPI.  
[http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/446/wipo\\_pub\\_446.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/446/wipo_pub_446.pdf)
- Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.  
<http://www.nic.cl/reglamento-pre-dic99.html>
- Revista 25 años de NIC- Chile 1987-2012, impresión junio 2012.