



**UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR**  
**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y**  
**POLÍTICAS**

**CARRERA DERECHO**

**INFORME FINAL DE ESTUDIO DE CASO PARA LA OBTENCIÓN**  
**DEL TÍTULO DE ABOGADA DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE**  
**LA REPÚBLICA**

**TEMA:**

“ESTUDIO DE CASO NO D2001-1261, POR LA CONTRARIEDAD EN EL NOMBRE DE DOMINIO; ENTRE LA DISTRIBUIDORA ELECTRODOMÉSTICOS NACIONAL, S. A (DENSA) V. TIEN21, LLC”.

**AUTORA:**

STHEFANY CATALINA REYMUNDO ARIAS

**TUTORA:**

DRA. ANA DIDIAN GONZÁLEZ ALBERTERIS

ECUADOR - 2022

**UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR**  
**FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS**  
**CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA**

Dra. Ana Didian González Alberteris, tutora de la modalidad de titulación estudio de caso, designado por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas Carrera de Derecho; por lo previsto y dispuesto por el Reglamento de la Unidad de Titulación, tengo a informar lo siguiente:

La Señorita Sthefany Catalina Reymundo Arias, ha llevado a cabo el desarrollo de su respectivo estudio de caso, cumpliendo a cabalidad las sugerencias y observaciones que fueron realizadas por la suscrita tutora a su estudio de caso que tiene por tema: ***“ESTUDIO DE CASO No D2001-1261, POR LA CONTRARIEDAD EN EL NOMBRE DE DOMINIO; ENTRE LA DISTRIBUIDORA ELECTRODOMÉSTICOS NACIONAL, S.A (DENSA) V.TIEN21, LLC”***, el mismo que cumple con todos los requisitos exigidos por la universidad, además siendo un estudio de caso de su propia autoría por lo que tengo a bien apropiar el mismo y autorizar su presentación para la obtención de su calificación por parte del tribunal.

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Guaranda, 17 de agosto de 2022

Atentamente

  
Dra. Ana Didian González Alberteris

**TUTORA**

## DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo Sthefany Catalina Raymundo Arias, con cédula de ciudadanía No 020213685-9; estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar y egresada de la Carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas; bajo juramento **DECLARO LIBRE Y VOLUNTARIA** que el presente estudio de caso denominado: ***“ESTUDIO DE CASO NO D2001-1261, POR LA CONTRARIEDAD EN EL NOMBRE DE DOMINIO; ENTRE LA DISTRIBUIDORA ELECTRODOMÉSTICOS NACIONAL, S.A (DENSA) V.TIEN21, LLC”***, fue realizado bajo las tutorías de la docente Dra. Ana Didian González Alberteris, siendo un trabajo de mi propia autoría, dejando a salvo criterio de terceros que son citados en el desarrollo del presente estudio jurídico y doctrinario del caso, por tal virtud eximo a la Universidad y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones legales.

Guaranda, 17 de agosto de 2022

Atentamente



Sthefany Catalina Raymundo Arias

**AUTORA**

  
 ...rio  
 N° ESCRITURA 20220201003P01561

**Notaria Tercera del Cantón Guaranda**  
**Msc. Ab. Henry Rojas Narvaez**  
**Notario**



DECLARACION JURAMENTADA

OTORGADA POR:


STHEFANY CATALINA REYMUNDO ARIAS

INDETERMINADA

DI: 2 COPIAS L.L.

Factura: 001-001-000011803

En la ciudad de Guaranda, capital de la provincia Bolivar, República del Ecuador, hoy día dieciseis de agosto de dos mil veintidós, ante mi Abogado HENRY ROJAS NARVAEZ, Notario Público Tercero del Cantón Guaranda, comparece la señorita STHEFANY CATALINA REYMUNDO ARIAS, soltera, celular 0981999441, correo electrónico es [sthefanyreymundoarias@gmail.com](mailto:sthefanyreymundoarias@gmail.com), domiciliada en esta ciudad de Guaranda por sus propios derechos, obligarse a quien de conocerla doy fe en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación y con su autorización se ha procedido a verificar la información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana; bien instruida por mi el Notario con el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede libre y voluntariamente, advertida de la gravedad del juramento y las penas de perjurio, me presenta su declaración Bajo Juramento declaran lo siguientes "Previo a la obtención de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, manifestó que los criterios e ideas emitidas en el presente trabajo de investigación titulado "ESTUDIO DE CASO NO. D2001-1261, POR LA CONTRARIEDAD EN EL NOMBRE DE DOMINIO; ENTRE LA DISTRIBUIDORA ELECTRODOMÉSTICOS NACIONAL, S.A (DENSA) V. TIEN21, LLC" es de mi exclusiva responsabilidad en calidad de autora". Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad, la misma que la hago para los fines legales pertinentes. HASTA AQUÍ LA DECLARACIÓN JURADA. La misma que elevada a escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, leída que le fue a la compareciente por mi el Notario en unidad de acto, aquella se ratifican y firman conmigo se incorpora al protocolo de esta Notaria la presente escritura, de todo lo cual doy fe.-



STHEFANY CATALINA REYMUNDO ARIAS

c.c. 0702136859

  
 AB. HENRY ROJAS NARVAEZ

NOTARIO PUBLICO TERCERO DEL CANTON GUARANDA




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
 No. 020213685-9  
 CIUDADANÍA  
 REYMUENDO ARIAS SIHEFANY CATALINA  
 GUARANDA ECUADOR  
 SAN MIGUEL  
 FECHA DE NACIMIENTO 1997-08-24  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO MUJER  
 ESTADO CIVIL SOLTERO

INSTRUCCIÓN SUPERIOR  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**REYMUENDO TAYPE FREDY**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ARIAS MALLQUI DORIS AMANDA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUARANDA 2018-05-13**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-05-13**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**ESTUDIANTE**  
 E2343E2242  
 00011785  
 PARA TEL. TELEFONO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN, DUPLICADO.**  
**EXENCIÓN O PAGO DE MULTA**  
 Elecciones Generales 2021 Segunda Vuelta  
 020213685-9 98900221  
**REYMUENDO ARIAS SIHEFANY CATALINA**  
 BOLIVAR GUARANDA GABRIEL I VEI  
 GABRIEL I VEINTIMILLA  
 1 Multa 176.25 CostRep: 0 Tot USD: 176.25  
 DELEGACION PROVINCIAL DE BOLIVAR - 0014 36  
**7425476** 16/8/2021 14:29:54



Factura: 001-001-000011803



20220201003P01561



NOTARIO(A) HENRY OSWALDO ROJAS NARVAEZ  
 NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN GUARANDA  
 EXTRACTO

Escritura N°:	20220201003P01561						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
DECLARACIÓN JURAMENTADA PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	16 DE AGOSTO DEL 2022, (14:39)						
<b>OTORGANTES</b>							
				<b>OTORGADO POR</b>			
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	REYMUNDO ARIAS STEFANY CATALINA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	0202136859	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
BOLÍVAR		GUARANDA			GABRIEL VEINTIMILLA		
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	INDETERMINADA						

  
 NOTARIO(A) HENRY OSWALDO ROJAS NARVAEZ  
 NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN GUARANDA

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero ésta  
 ..... copia certificada, firmada y sellada en  
 Guaranda a, ..... 16 AGO 2022 .....

  
**Msc. Ab. Henry Rojas Narváez**  
 NOTARIO TERCERO - CANTÓN GUARANDA

## **DEDICATORIA**

Dedico este proyecto a mi padre quien fue mi inspiración para comenzar mi carrera, a mi madre que fue la que me apoyo en las buenas y malas, quien me alentó a seguir adelante cuando sentía que ya no podía, y de manera especial a mi abuelita Antonia, la reina de mi corazón que ahora desde el cielo sé que me acompañará siempre.

A mis hijos Ihan, Emiliano y Luciano que son mi motor y motivo para seguir de pie y luchar siempre por el mejor futuro para ellos.

Necesito y debo dedicar también a las personas que no creyeron en mí, a quienes dudaron de que culminaría mi estudio, ya que he podido demostrar la capacidad que se puede tener a pesar de los obstáculos y barreras que ponen la vida.

*“Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar”.*

## **AGRADECIMIENTO**

Gracias a Dios por darme salud, y vida, para ser una buena madre y estudiante; agradezco de todo corazón a mi honorable tutora, Doctora Ana Didian González por llevarme hasta el final de mi etapa universitaria junto a ella, y ser mi mayor ejemplo para luchar por mis sueños profesionales.

A mis padres por su ayuda moral, económica, y por estar siempre conmigo dentro de mi desarrollo académico.

Al padre de mis hijos por ayudarme de una u otra manera en esta grandiosa etapa de mi vida.



**TEMA**

“ESTUDIO DE CASO NO D2001-1261, POR LA CONTRARIEDAD EN EL NOMBRE DE DOMINIO; ENTRE LA DISTRIBUIDORA ELECTRODOMÉSTICOS NACIONAL, S. A (DENSA) V. TIEN21, LLC”.

## INDICE

CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA.....	II
DECLARACIÓN DE AUTORÍA.....	III
DEDICATORIA .....	IV
AGRADECIMIENTO .....	VIII
TEMA .....	IX
RESUMEN .....	XII
GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	XIV
INTRODUCCIÓN .....	XV
CAPÍTULO I: .....	1
PLANTEAMIENTO DE CASO A SER INVESTIGADO.....	1
1.1 Presentación del caso .....	1
1.2 Objetivo del análisis de estudio de caso.....	6
CAPÍTULO II: .....	7
CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO .....	7
2.1 Antecedentes del caso .....	7
2.2 Fundamentación teórica del caso .....	11
2.2.1. <i>Historia del Internet</i> .....	11
2.2.2. <i>Protección jurídica de los nombres de dominio</i> .....	12
2.2.3. <i>El IEPI se transforma en SENADI</i> .....	19
2.2.4. <i>Marcas, Nombre De Dominio, Nombre Comercial</i> .....	19
2.2.5. <i>Sentencia impuesta en el caso “Panavisión”</i> .....	24

2.2.6. <i>Propiedad intelectual</i> .....	26
2.2.7. <i>Propiedad intelectual y su incidencia en el desarrollo nacional</i> .....	28
2.2.8. <i>Ciberocupación o Cybersquattin</i> .....	29
2.2.9. <i>Principio de Especialidad Marcaria</i> .....	30
2.2.10. <i>Principio de Universalidad</i> .....	31
2.2.11. <i>Derecho de Autor</i> .....	31
2.2.12. <i>Función de la Organización Mundial Propiedad Intelectual</i> .....	32
2.3 Preguntas de investigación.....	37
CAPÍTULO III:.....	39
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO REALIZADO .....	39
3.1 Redacción del cuerpo de estudio de caso.....	39
CAPÍTULO IV: .....	42
RESULTADOS .....	42
4.1 Resultados de la investigación realizada.....	42
4.2 Impacto de los resultados de la investigación.....	45
CONCLUSIONES .....	47
BIBLIOGRAFÍA .....	49

## RESUMEN

En la actualidad nos encontramos en una sociedad totalmente digitalizada, en donde el ser humano en base a su ingenio y conocimiento ha intervenido en las creaciones de grandes recursos e instrumentos tecnológicos, con ello también se ha visto involucrado en la creación del internet, dentro del mismo, herramientas indispensables con las cuales ha alcanzado obtener un beneficio económico para sí mismo; por ende, poder tener un sustento para su familia.

En Ecuador los legisladores tienen como facultad principal crear, modificar o derogar leyes que tengan por finalidad precautelar los derechos de todas las personas, y con ello también los de propiedad intelectual, ya en la norma vigente se encuentra establecido las respectivas sanciones al momento de violentar un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido.

El caso que es objeto de estudio se desarrolló dentro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Propiedad Intelectual, (OMPI) en el año 2001; este conflicto versa sobre el nombre de dominio "*tien21.com*", problema que se produce entre la Distribuidora Electrodomésticos Nacional S.A (DENSA) v. TIEN21, LLC; como punto de partida del presente caso quien reclama sus derechos es el demandante (DENSA) el cual interpone la demanda luego de realizar el pago de aranceles requeridos, se encontró con una contrariedad en el nombre de dominio, por ende solicitó por medio del Centro Arbitraje y Mediación de la OMPI, al registrador la información de rutina; comunicando a los solicitantes que el nombre de dominio que fue consultado se encuentra registrado y que el demandado (TIEN 21, LLC), es el registrante actual y el nombre de dominio se encuentra en estado activo.

No obstante, el demandante dentro de la resolución expresa que existe ausencia de derechos y/o interés legítimo del demandado en el nombre de dominio, porque de acuerdo a lo alegado y no

controvertido por la contraparte demandada, la denominación “TIEN 21” es identificada desde 1987 al demandante como cadena de comercio minorista extendido por toda España.

El nombre de dominio, es otorgado como un elemento de carácter técnico, teniendo como parte principal localizar recursos en la web; en la actualidad el nombre de dominio es considerado como un verdadero signo distintivo, por ende, cumple en la mayoría de ocasiones la función de identificador comercial, generando un rango de distinción en el mercado virtual, inclusive en el mercado físico, además de los productos, servicios, empresas y comerciantes.

**Palabras Claves:**

Internet, Mercado, Nombre, Nombre de Dominio, Web,

## GLOSARIO DE TÉRMINOS

**Aranceles.** - Tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, como el de costas judiciales, transporte ferroviario o aduanas.

**Derecho.** - Es la asociación de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta por parte de un poder público.

**Interposición.** - Fase procedimental de los recursos devolutivos en la que el recurrente, mediante un escrito, lo formaliza efectuando todas las alegaciones que estime convenientes, proponiendo los medios de prueba de que quiera valerse en el proceso ante el juzgador.

**Internet.** - Es una red de computadoras interconectadas a nivel mundial en forma de tela de araña. Consiste de servidores que suministran información a millones de personas que están conectadas entre ellas a través de las redes de telefonía y cable.

**Nombre de dominio.** - Es un nombre fácil de recordar asociado a una dirección IP física de Internet.

**Marca.** - Signo apto que sirve para distinguir productos y servicios en el mercado.

**Propiedad Intelectual.** - Corresponde aquellas creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.

**Sociedad Mercantil.** - Tiene como función principal la construcción o creación de un patrimonio económico producto de los resultados favorables o no de la actividad comercial que decida desempeñar la sociedad, obviando la responsabilidad individual para que recaiga en todos los socios.

## INTRODUCCIÓN

El incesante avance de los medios tecnológicos, ha traído consigo la creación de la red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial, y que hoy en día la conocemos como “internet”, con la llegada del internet se ha tenido como resultado un sinnúmero de oportunidades para diversos sectores, que encontraron en esta red informática actividades comerciales, sociales, educativas etc...., todo esto en un tiempo récord, además se debe resaltar el ahorro que genera el mismo. Es así, que el internet ha ganado gran espacio y ha obtenido una gran acogida en el mundo siendo este un principal portal de comunicación y adquisición de servicios.

Hoy en día adquirir el internet no solo es una inversión tecnológicamente sofisticada; sino que, paso a ser un elemento básico para el gran desarrollo de toda una sociedad, tomando en cuenta que por medio de la red se intercambia información muy variada, y se encuentra a disposición de toda una sociedad.

Dentro de todo este elemento principal del internet, resalta la importancia de los nombres de dominio, los cuales son una herramienta esencial para el acceso a la red, es decir son todos aquellos indicadores que permiten localizar un determinado sitio web.

Los nombres de dominio son conocidas por sus siglas “**DNS**”, la cual es una denominación en inglés: “**DOMAIN NAME SYSTEM**”; sirve para facilitar el uso del internet, siendo esta su función principal, además de adecuar un nombre a una red en específico para que las personas que tienen un conocimiento base o no tan profundo sobre la informática, puedan ingresar; es decir para hacer un sistema o una red a la cual ya se les adecuó un nombre que resulte fácil y familiar para que pueda ser recordada por los usuarios en la red.

Por lo tanto, el “Domain Name System” es un sistema que permite que cada usuario cree una dirección en internet similar a la de su designación en el mundo real; es decir el nombre de

dominio mismo que llevará al usuario a un sitio web que tenga información necesaria, la cual se encuentra personificada por su respectiva denominación. La base principal de este sistema se encuentra un complejo aparataje técnico e informático que obedece a todas las necesidades y/o exigencias de los usuarios en la red.

La importancia de los nombres de dominio en el mundo, comenzó a tener gran impacto dentro de la sociedad, el cual dio inicio a grandes exigencias que debían ser respondidas de manera urgente. Las personas e instituciones empezaron a solicitar masivamente un nombre, para que sea el indicador principal en el internet, logrando acceder de una manera eficaz en el sitio solicitado, tomando en cuenta que los sistemas operativos de la red se manejan bajo diferentes codificaciones numéricas, el mismo que resulta para el ser humano un poco tedioso; es por ello que, surge la necesidad de colocar nombres a estas codificaciones numéricas, ya que las personas tenemos la capacidad de recordar con facilidad un nombre, a diferencia de una secuencia numérica.

Realizar un análisis sobre los nombres de dominio surge por el hecho que, en la sociedad en la que vivimos actualmente, se encuentra masivamente digitalizada; por ello, los legisladores quienes son profesionales del derecho ven la necesidad en crear leyes que eviten tener contrariedades con los nombres de dominio, porque son creaciones que pertenecen a la propiedad intelectual; las mismas que deben ser respetadas por medio de las legislaciones de los diferentes países. El caso que fue seleccionado para estudio de caso, tiene por finalidad indicar la constante evolución social que ha existido en el mundo; además de los constantes cambios en las diferentes legislaciones.



## **CAPÍTULO I:**

### **PLANTEAMIENTO DE CASO A SER INVESTIGADO**

#### 1.1 Presentación del caso

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, recibió una demanda con fecha 18 de octubre de 2001, mediante correo electrónico y en copia firmada en papel. El demandante “*Distribuidora Electrodomésticos Nacional S.A (DENSA)*”, al momento de realizar el pago de los aranceles requeridos el día 22 de octubre de 2001, se encontró con un inconveniente. Consiguiente a ello dentro del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), solicitaron información al registrador identificado como “Tu cows”, de Toronto, Ontario, Canadá, quien fue el responsable del registro del nombre de dominio “tien21.com”; pasando la denominación a estar en estado “ACTIVO”.

El demandante Distribuidora Electrodomésticos Nacional, S.A. (DENSA), sociedad mercantil de nacionalidad española con domicilio en Bravo Murillo, Num.377, 3-E Bravo Murillo, Num.377, 3-E, Madrid, 28020 España. Por parte del Demandado quien es TIEN 21, LLC, con domicilio en 8345 NW. 66 ST. 2258, Miami, Florida 33166-2626, Estados Unidos de América.

El demandante es una sociedad mercantil; es decir, es una persona jurídica que tiene por finalidad realizar actos de comercio sujetos al derecho comercial. La sociedad mercantil posee carácter nominativo en donde existe la obligación y la aplicación de ese aporte para lograr un fin económico, esto refiérase a todas las sociedades mercantiles.

La demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio" y del “Reglamento de la Política Uniforme de

Solución de Controversias, en materia de Nombres de Dominio”; los mismos que fueron aprobados por la ICANN además del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

El demandado dirigió al centro “OMPI”, un mensaje en tono coloquial, dejando pasar el término previsto y realizó la respectiva contestación a la demanda interpuesta haciendo llegar al centro “OMPI”, información adicional agregada a la demanda.

El centro “OMPI”, dentro de sus miembros designa al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo, notificando la siguiente acción realizada a las partes que se encuentran en conflicto.

Dentro de la decisión del panel administrativo, en el punto número cinco (5), se detalla los hechos entre los criterios más relevantes resalta que, la marca de comercio sobre la que es interpuesta la demanda es “TIEN 21”, a lo que el demandante acredita con fiel copias poseer los registros de las marcas españolas, registradas en la respectiva oficina de marcas y patentes; además, el demandante utiliza dichas marcas para distinguir sus comercios de venta al consumidor de artículos electrodomésticos.

El Panelista verificó previo a tomar una decisión si el uso del nombre de dominio que se encuentra en materia de conflicto, direcciona dentro del internet al sitio web, denominado: “tien21.com”, teniendo como resultado un servicio carente, deficiente y el mismo enviaba a los navegadores a un sector de subastas.

Argumentos de la parte demandante son los siguientes:

a) El nombre de dominio de segundo nivel “tien21.com”, es similar a la denominación de las marcas “TIEN 21”, la única diferencia existente es el espacio entre TIEN y 21.

b) A la persona que se le interpuso la demanda no es titular de ningún registro de marca, enfatizando que la organización TIEN 21, LLC, no tiene derecho ni tampoco interés legítimo en el dominio “tien 21”.

c) El nombre de dominio fue registrado de mala fe, por el hecho que el primer titular debió emplear la mínima diligencia al momento de registrar el dominio, sucedido en 1997, para que, al momento de transferirlo en el 2001, se hubiese desistido de las dos acciones realizadas, tras verificar que “tien21.com”, contenía una marca sobre la cual no tenían derecho.

d) El nombre de dominio que es materia de la Litis, está siendo utilizado de mala fe por parte del demandado, porque ocasiona una gran confusión entre aquellos usuarios y clientes, mismos que llegaron a la página web de TIEN 21, con la finalidad de encontrar la venta de electrodomésticos, procediendo a encontrarse con la venta de dominios.

e) El demandado también atrae a los usuarios de internet de manera intencionada a una página que ofrece servicios que no corresponden con los que habitualmente y notoriamente se les ofrece a los clientes.

f) El demandado ha realizado maniobras para ocultarse en medio de una simulada sociedad estadounidense, este punto se maneja por meras presunciones ya que se ha encontrado la inexistencia de una corporación de la que actualmente aparece como registrante y de la coincidencia de direcciones con las que fueron utilizadas para varios trámites de registro.

El panelista ha procedido a analizar los puntos que fueron planteados por el demandante, para poder interponer o prevalecer a un procedimiento administrativo por haber realizado el registro abusivo de nombre de dominio, mismos que dan respuesta a los parámetros establecidos:

a) El panelista consideró irrelevante el espacio que existe entre Tien y 21, debido que es notorio que existe identidad textual entre las marcas del demandante y del nombre de dominio

del conflicto, por lo que se cumple los parámetros de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, establecido en el Artículo cuatro (4).

b) De la problemática en el caso, la denominación TIEN 21, es identificada por el demandante desde 1987, siendo una cadena de comercio minorista, misma que se encuentra siendo extendida por toda España, esta marca es una denominación de fantasía, es decir que otorga un plus comercial a la sociedad.

Por otra parte, el demandado no ha controvertido lo manifestado para demostrar los derechos o intereses respecto al nombre de dominio.

c) No existe de por medio alegación ni prueba alguna que “antes de haber recibido algún aviso” el demandado hubiera usado el nombre de dominio o efectuado preparativos demostrables para hacerlo, en base a una oferta de buena fe u otorgar a sus clientes un servicio, por el contrario, la prueba que fue interpuesta por el demandante demostró que desde un inicio el nombre de dominio se utilizó para desviar a los navegantes hacia otras localizaciones de internet, incluso con despliegue de publicidad pornográfica.

d) No existen pruebas que demuestren que el demandado tenga algún uso legítimo o leal o no comercial de dominio, por lo que el panelista concluye que el demandado no tiene interés legítimo respecto del nombre de dominio “tien21.com”.

Análisis para determinar si el demandado actuó de mala o buena fe, son las siguientes:

El registro y uso de nombre de dominio que ha sido creado, dentro del caso no se ha llegado a comprobar la finalidad, es decir el demandante no ha planteado si vende, alquila o haya cedido el nombre de dominio a un competidor, es decir no existen razones bajo este parámetro.

El panelista no llega a considerar que el demandado haya registrado el nombre de dominio con la finalidad de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente.

El demandado no es un competidor del demandante, es por ello que el panelista considera que no existe la finalidad de perturbar la actividad comercial de un competidor.

e) El panelista consideró que, usando el nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet, a un sitio web de una supuesta empresa de subastas virtuales, con el nombre similar al del demandante, el demandado se encontraba realizando una tentativa deliberada para atraer finalidades de lucro, a los usuarios de la web, llevándolos a otro sitio en la web, en línea.

Dentro de la decisión, el demandante comprobó que el nombre de dominio es idéntico a su marca de comercio, además el demandado carece de derechos e interés legítimo en base al nombre de dominio.

El demandado registró y hace uso del nombre de dominio con mala fe, por lo que el panel requiere de carácter obligatorio el registro del nombre de dominio “tien21.com”, se transfiera al demandante.

## 1.2 Objetivo del análisis de estudio de caso

### **Objetivo General**

Analizar el estudio de caso No D2001-1261, por la contrariedad en el nombre de dominio; entre la distribuidora electrodomésticos nacional, S. A (DENSA) V. TIEN21, LLC.

### **Objetivos Específicos**

1.- Determinar la importancia de nombre de dominio, para las diferentes actividades comerciales.

2.- Explicar si el nombre de dominio se encuentra precautelado por los derechos de propiedad intelectual.

3.- Analizar en el marco legislativo ecuatoriano, la existencia de normativas que precautelen el uso indebido de los derechos de propiedad intelectual en el Internet.

## **CAPÍTULO II:**

### **CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO**

#### 2.1 Antecedentes del caso

La última década se ha caracterizado por diferentes cambios dramáticos en la sociedad y con ello la evolución constante del internet trayendo consigo la atención de todas las personas en el mundo, hoy en día es una fuente de trabajo sustentable para algunos sectores de la sociedad, de hecho la web abarca numerosas actividades de la sociedad; es por ello que la gente por una parte desea obtener beneficios económicos, creando plataformas en las cuales contienen información de todo contenido que desean comercializar, y para marcar una distinción en la web colocan un nombre con el que pueden ser recordados con facilidad y se pueda encontrar el servicio en la red de manera rápida y efectiva, el hecho distintivo es el nombre de dominio con el cual puede ser reconocido en el mundo digital.

Previo a resaltar sobre los nombres de dominio de internet, deba distinguirse que esta plataforma (Internet), no es solo un medio para generar dinero, sino también es posible acceder para intercambiar y proporcionar libremente una infinita variedad de información, ideas y conocimiento prácticamente sin limitaciones de distancia y a aún menor tiempo.

Por una parte, nos percatarnos la continua evolución de la tecnología; no obstante, este auge ha causado gran impresión, empezando a marcar un antes y un después; es decir, una nueva era en la historia del ser humano, en el cual por medio de herramientas digitales contribuyan al mejoramiento de vida de millones de personas alrededor del mundo. Por otro lado, tenemos otra cruel realidad y pasa que no todas las personas en la sociedad pueden acceder al internet, es decir, se encuentran marginadas de la posibilidad de hacer uso de las nuevas tecnologías.

Por ende, una parte hemos palpado la continua evolución de la tecnología digital y por otra parte tenemos a un cierto sector que se encuentra limitado para utilizar las herramientas digitales indispensables que aporta de gran impacto en el desarrollo, evitando obtener un continuo progreso. A estos dos mundos se le denomina como la *“brecha digital”*.

La brecha digital, quiere decir: *“La desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y otras que no pueden acceder”*, debiendo ser que cualquier distribución desigual en el uso o acceso de las tecnologías de la información y comunicación entre los grupos sociales.

En 1985 la Unión Internacional de Telecomunicaciones, siendo el organismo internacional rector en el sector de las telecomunicaciones, agrega en el Informe *“El Eslabón Perdido”*, la problemática existente en el desequilibrio al acceso telefónico entre los países industrializados y los demás países; marcando como hito el primer pronunciamiento respecto a las diferencias en el acceso a los servicios de comunicación. (Ávalos, 2019)

Dentro del contexto del estudio de caso, el nombre de dominio como un fenómeno social se plantea dentro de la sociedad un papel importante, por el hecho que está destinado a servir convirtiéndose en una herramienta que permite que las personas puedan acceder, intercambiar y proporcionar la información que está siendo solicitada. Todo este sistema fluye de manera exacta e inequívoca a un determinado sitio en la red que contenga información, ese es el propósito sustancial del Sistema de Nombres de Dominio o conocido en sus siglas como (DNS).

Analizar el presente caso conlleva que tengamos un conocimiento amplio sobre los diferentes factores que puede desencadenar los nombres de dominio de internet, es decir en base a las controversias que pueden suscitar actualmente. No obstante, retrocediendo un poco en el tiempo las controversias surtían porque en la comunidad de internet no existía acuerdo alguno que



permita que los organismos encargados del registro de nombre de dominio lleven a cabo un examen previo para anunciar los posibles nombres que contenían características similares a las que desean poseer.

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), comenzó a preocuparse sobre estas controversias porque desde el ámbito internacional no se han creado normas jurídicas para dar solución a los casos que entren en materia de nombre de dominio. Por lo tanto, para la (ICANN), que sus siglas significan la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet, misma que es encargada entre otras cuestiones a la gestión de dominios genéricos de nivel superior como: com, net, org; pues era elocuente la necesidad urgente de negociar para encontrar una salida al problema.

Considerando lo ya expuesto, dentro de la organización empezaron a realizar diferentes negociaciones, pero tomaron en cuenta que conllevaría demasiado tiempo y que al momento de emitir normas nacionales lo más razonable que podía suceder es que existan muchas divergencias entre unas y otras legislaciones.

Para ser un poco más claro, lo que se tenía planificado era realizar procedimientos uniformes y vinculantes en el plano internacional para dar solución a las controversias en las que muy a menudo estaba implicados distintos países, que estaba respaldada por sus estados miembros.

La OMPI, tiene como mandato promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, es por ello que organizó una serie de consultas en el plano mundial con los miembros del círculo de Internet, misma que preparó y publicó un informe que contenía recomendaciones relacionadas con los problemas en materia de nombres de dominio, dentro de estas recomendaciones que contenía el informe la ICANN, aprobó a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999

y cuya aplicación concierne a todas las autoridades encargadas del registro de nombres de dominio de Internet acreditadas por la ICANN.

Es por ello que, el caso que se encuentra en análisis, fue resuelto por medio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, por tratarse de un sistema internacional, además debían precautelar los conocimientos invertidos en un texto, que para algunos no significa mucho; pero, para otros es una ardua labor.

## 2.2 Fundamentación teórica del caso

### 2.2.1. *Historia del Internet*

El internet fue creado como un proyecto militar que permitía asegurar las comunicaciones en diferentes partes de los Estados Unidos en caso de que sucediera algún ataque; contextualizando un poco la historia, todo esto inicia desde el año de 1947, punto exacto donde empieza la guerra fría, mismo que inició una una vez finalizada la segunda guerra mundial.

Dentro de este enfrentamiento estaban dos modelos opuestos que luchaban por implantar su método e ideología en el mundo. Se denomino la guerra fría debido que no existió ningún enfrentamiento directo, sino que en contrapartida fueron implicando a los diferentes países del mundo con el objetivo de expandir su modelo.

Por consiguiente, en 1957, se lanzó el primer satélite artificial de la historia denominado “Sputnik 1”, para luego organizarse en Estados Unidos la Agencia de Proyectos para la Investigación Avanzada, conocida en sus siglas en inglés como: “**ARPA**”, creada para dar respuesta a los desafíos tecnológicos y militares, para después de una década más tarde ser considerada como la organización que planteó los pilares fundamentales de la hoy conocida “**INTENERT**”. (Bahillo, 2021)

El internet es introducido de una forma masiva en el año de 1983, creando así el Arpa Internet que con el paso del tiempo quedó solo como Internet, con ello el surgimiento de un nuevo mundo digitalizado.

Ahora bien, en la actualidad desde una premisa conceptual, la palabra internet abarca consigo una infinidad de conceptualizaciones que no son tan sencillas puntualizar; pero, por otra parte es notorio que es un sistema, el cual es usado por casi la mayoría de las personas en el mundo. No obstante, al pesar del gran impacto que este medio de comunicación ha tenido, existe de por

medio muy pocos textos legales o documentos de carácter jurídico que se base sobre un tema de conceptualización sobre la denominación Internet, para ello resulta importante acudir a la jurisprudencia norteamericana o jurisprudencia británica para tener un concepto más puntualizado.

Entonces decimos en un concepto general que: “el Internet es una red global interconectada, algo muy parecido a lo que significan las famosas triple doble ve “WWW”, significa “**world wide web**”.

### *2.2.2. Protección jurídica de los nombres de dominio*

Tras la creación de la nueva constitución en Ecuador, se puede evidenciar de manera clara, la protección directa hacia los derechos de los ciudadanos y con ello proteger las creaciones que surgen en base a su ingenio. La finalidad de enmarcar un sistema de protección a la propiedad intelectual es por los antecedentes que existían en diferentes países de la orbe, es decir, hacían uso legítimo de las creaciones o ingenios de otras personas, he ahí donde nace la necesidad de limitar esta conducta.

Desde el parámetro constitucional en el Capítulo VI de trabajo y producción, sección segunda tipos de propiedad, dentro del artículo 322, establece que: “Se reconoce a la propiedad intelectual de conformidad a las condiciones que señale la ley, se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnología y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contiene la diversidad biológica y la agro-biodiversidad”. (Const., 2008, Art. 322)

Conjuntamente con el Artículo 276 establece que: El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.(...) (Const., 2008, Art. 276)

Se relaciona con el sector de régimen de desarrollo porque la propiedad intelectual es la categoría de activos más valorada y, a pesar de ello, de saber como establecer y explotar el potencial económico de activos sigue siendo un misterio para las empresas, inversores y entidades financieras.

La única forma que tienen las empresas ricas en lograr que la propiedad intelectual reciban apoyo financiero para poder ampliar sus negocios, por ende tener como resultado el mejoramiento y el crecimiento económico, es crear, adaptar y aplicar diferentes mecanismos de mercado y diferentes metodologías de cálculo de la relación de riesgo-rentabilidad para los bienes intangibles. Para lograr con eficacia los objetivos de propiedad intelectual se requiere de colaboración de mercados, asociaciones profesionales, políticas gubernamentales y las normas comerciales internacionales. Para ello se ha establecido dentro de la supra norma como régimen de desarrollo los objetivos planteados en el artículo.

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, determina que su codificación se maneja en base con el siguiente objeto, expresado en el artículo 1 lo siguiente: “El presente Código tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales previsto en la Constitución de la República del Ecuador y su articulación principalmente con el Sistema Nacional de Educación, el Sistema de

Educación Superior y el Sistema Nacional de Cultura, con la finalidad de establecer un marco legal en el que se estructure la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación”. (Coesci., 2016, Art. 1)

El Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, establece en el Apartado III, del artículo 584, de la acción establece que: “El propietario de una marca u otro derecho de propiedad intelectual podrá iniciar una acción de tutela administrativa, si, un tercero, sin el consentimiento del titular, intenta de mala fe sacar provecho del derecho de propiedad intelectual y registra, comercializa, o utiliza un nombre de dominio que al tiempo del registro del nombre de dominio:

a) Haya sido idéntico o similar con una marca u otro derecho de propiedad intelectual reconocido en el país; o,

b) sea capaz de causar dilución con una marca notoriamente conocida en el país.

También podrá estar legitimado para iniciar esta acción, la persona natural cuyo nombre o seudónimo identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta del propietario del nombre de dominio, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos” (Coesci., 2016, Art. 584).

En el Código Civil del Ecuador, se establece también en el artículo 721, Libro segundo, Título VII de la posesión que: “*La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio*”. (C.C, 2021, Art. 721)

Se debe considerar que, dentro de la legislación ecuatoriana existe una norma que protege el derecho de propiedad intelectual y con ello el nombre de dominio y en la actualidad se ha convertido en un problema ya muy cuestionable, que lleva al mismo que sea caso sujeto de Litis.

El nombre de dominio es considerado como un bien intangible, es decir son aquellos bienes que no tienen identidad física y pueden ser percibidos por mutuo reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones como válidas. Pasando así el nombre de dominio a pertenecer a los derechos de propiedad intelectual.

Por otro lado, y en relación a los nombres de dominio, también es considerado como un derecho real, por tanto, en el Código Civil establece en su artículo 595 que: *“Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona”*.

Un derecho real es un poder de dominio que faculta al titular de un bien, que pueda actuar inmediatamente frente a cualquiera dependiendo la ocasión.

Dentro del caso que está siendo sujeto de estudio, se denota también la importancia para determinar si la persona actuó de buena o mala fe; es por ello que dentro del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación establece en el apartado III, del artículo 585, determina que:

“Factores para considerar la intención de mala fe. - Para determinar si una persona tiene una intención de mala fe descrita en el artículo anterior, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales considerará entre otros, los siguientes factores:

1. La intención de quién registró el dominio de desviar a los consumidores del titular de la marca a un sitio accesible bajo el nombre de dominio, lo cual podría perjudicar la buena reputación de la marca, ya sea con fines comerciales o con la intención de opacar o menospreciar a la marca; o, con el fin de aprovecharse de otro derecho de propiedad intelectual reconocido en el país o la imagen de un tercero;

2. La oferta de quién registró el dominio de arrendar, transferir, vender, o ceder el nombre de dominio al titular de la marca o a la persona natural cuyo nombre o seudónimo sea identificado

por el sector pertinente del público, a cambio de un beneficio económico o material, sin haber utilizado, o haber tenido la intención de usar el nombre de dominio para ofertar de buena fe sus productos o servicios, o que su conducta indique dicha intención; y,

3. El haber proporcionado material e información de contacto falsa o engañosa al solicitar el registro del nombre de dominio, o que su conducta indique dicha intención”. (Coescci., 2016, Art. 585)

Finalmente, dentro de la contextualización del caso se hizo un realce de conformidad a los artículos establecidos dentro de la normativa ecuatoriana, además son puntos críticos que existen en el presente caso que esta siendo sujeto de estudio.

Dentro del artículo 586 establece que: “Los factores para considerar el uso legítimo del nombre de dominio. - Para determinar si una persona ha usado el nombre de dominio de forma legítima, la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales considerará de entre otros, los siguientes factores:

1. Si quién registró el nombre de dominio posee un derecho de marca u otro derecho de propiedad intelectual incluido en el nombre de dominio;

2. Si el nombre de dominio consiste en el nombre comercial, razón social, nombre o pseudónimo de quién registró el dominio; y,

3. El uso previo por parte de quién registró el nombre de dominio en relación con la oferta de buena fe de los productos o servicios que ofrece o con propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los mismos. (Coescci., 2016, Art. 586)

Por otra parte, un nombre de dominio es eje principal de estudio, es una secuencia única de caracteres asociadas a las direcciones numéricas y que se muestra después del signo @ en las



direcciones de correo electrónico y después de **www**; en las direcciones web. Por ejemplo, el nombre de dominio google.com se puede traducir a la dirección física 74.125.29.101. Otro ejemplo de nombres de dominio podría ser wikipedia.org. El utilizar un nombre de dominio en lugar de una dirección IP para identificar una ubicación en Internet, es mucho más fácil recordar y escribir direcciones web. (Universidad de Panamá , 2018)

Es importante tomar los matices principales que son fuente de estudio del presente caso, además es de vital importancia denotar la trayectoria que ha tenido a través del tiempo el nombre de dominio, y que en la actualidad es un tema muy debatido por expertos, además los legisladores se vieron en la necesidad de plasmar en cada país del mundo una ley que protejan los derechos de propiedad intelectual de las personas, evitando atropellos, hurto de conocimientos.

No obstante, siempre es necesario exponer como antecedente al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, en el Ecuador se trataba la Ley de Propiedad Intelectual, esta ley establecía en su artículo 1 que: *“El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador”*. (Ley de Propiedad Intelectual , 2015)

Es decir, pasa hacer función del Estado proteger los derechos intelectuales, por ende también asumir la defensa en caso que exista un conflicto de por medio, la finalidad de proteger la propiedad intelectual es apoyar a los creadores y con ello tener un crecimiento económico respecto a una amplia gama de bienes y servicios que incorporan activos intangibles, no obstante la ley de propiedad intelectual promulgada en el año de 1998, no se encuentra establecida conforme con los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, indicando un

régimen jurídico que tiene como base principal los derechos privados y un enfoque totalmente mercantilista de los derechos de propiedad intelectual.

En el articulado también refiere a las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, que fue creado el 26 de mayo de 1969, el cual está integrado por representantes plenipotenciarios de algunos países de Latinoamérica, se reúnen tres veces al año con la finalidad de formular, ejecutar y evaluar en política integración subregional andina en materia de comercio e inversiones, y coordinar la posición conjunta en materia de su competencia.

Finalmente considerando el plenario de las comisiones legislativas que se debe proteger las creaciones intelectuales por ser un derecho fundamental, de la misma forma fue concebido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue aprobada en la Asamblea General de la ONU en 1948.

Estableciendo para el estado Ecuatoriano asumir la defensa de los derechos intelectuales, tomando en cuenta que proteger y cuidar este derecho que es de mucha importancia para el desarrollo tecnológico y económico del país, generando así una ventaja en el nuevo orden económico.

El Ecuador, al estar adherido a la Organización Mundial de Comercio, se ha ratificado el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, mismos que se encuentran relacionados con el comercio. No obstante es importante resaltar que, en el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, además la Convención de Roma sobre la protección de los artistas, a pesar de su ratificación en el año de 1963, no fue reflejada o plasmada en nuestra legislación, todo en base a la propiedad intelectual.

### *2.2.3. El IEPI se transforma en SENADI*

En Ecuador es conocido por sus siglas como (SENADI) que quiere decir Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, siendo la entidad estatal que regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual, no obstante previo a la existencia de este organismo administrativo existía el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), quien bajo el mando del presidente Lenin Moreno en un decreto ejecutivo signado con el número 356, de fecha 03 de abril del 2018, el mandatario ordenó la creación del SENADI, como el organismo técnico del derecho público, además de ser la autoridad nacional competente en materia de los derechos intelectuales, de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

Mucho antes de la creación del SENADI, existía en Ecuador diferentes instituciones con áreas especializadas que administraban los derechos de propiedad intelectual, tomando como ejemplo el derecho de autor, que estaba bajo la coordinación y el mando del Ministerio de Educación; la propiedad industrial regulaba el Ministerio de Industrias y las obtenciones vegetales el Ministerio de Agricultura.

En el año de 1998, se creó un solo organismo, en este caso el IEPI, que agrupó todas las áreas que estaban ligadas a estas actividades, publicándose en el Registro Oficial No 320 y con ello la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

### *2.2.4. Marcas, Nombre De Dominio, Nombre Comercial*

En la legislación ecuatoriana establece de las marcas y registro de marcas lo siguiente: “Se entenderá por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos o medios:

1. Las palabras o combinación de palabras;
2. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
3. Los sonidos, olores y sabores;
4. Las letras y los números;
5. Un color delimitado por una forma o una combinación de colores;
6. La forma de los productos, sus envases o envolturas;
7. Los relieves y texturas perceptibles por el sentido del tacto;
8. Las animaciones, gestos y secuencias de movimientos;
9. Los hologramas; y,
10. Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Las marcas que identifiquen a instituciones del sector público, deberán reflejar la identidad cognitiva y cultural del país o localidad según corresponda, de conformidad con lo establecido en el reglamento correspondiente.

La decisión de cambio de estas marcas deberá hacerse mediante decisión motivada de la máxima autoridad, en el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, será necesario contar con la aprobación del Consejo respectivo. La identidad cognitiva y cultural del país o localidad deberá considerar entre otras cosas los colores de las banderas, escudos, emblemas nacionales o locales según corresponda. (Coescci, 2016. Art.- 359)

Para Sandra Gamella en su artículo presentado, EDITORIAL JURÍDICA SEPIN, expresa lo siguiente: “La marca y el nombre comercial son los signos distintivos que otorgan al titular un derecho exclusivo y excluyente del uso de los mismos. Por una parte, la marca se basa en un signo

distintivo para clasificar los productos o servicios del comerciante; mientras que el nombre comercial se plantea en la identificación de la empresa en el eje mercantil. El nombre de dominio se basa en el sitio web de una empresa (URL), que permite identificar y localizar al empresario en el internet sobre sus productos y/o servicios disponiendo este nombre de tres niveles”. (Gamella, 2019)

EL derecho de marcas incluye los principios de “prioridad” y de “Registro de buena fe”, debiendo saber que el primero solicita el registro de una marca, es quien tiene el mejor derecho, mientras que el segundo al ser registrados de mala fe, pueden ser declarados nulos.

En la actualidad, las tres premisas planteadas en el subtema plantean un significado importante teniendo como punto principal evitar violentar el derecho de autor.

Por lo tanto y resaltando el nombre de dominio, se establece como un bien jurídico, otorgado mediante un contrato o convenio. Sobre el bien jurídico se tiene un derecho real, al menos de posesión, y que la presunción de que todo poseedor es propietario, pudiendo decir de manera elocuente que un nombre de dominio se genera un derecho real de propiedad.

Además, el nombre de dominio se encuentra establecido bajo tres secciones que son:

1.- Nombres de dominio de primer nivel son aquellos que no necesitan un registro previo y los mismos son asignados por orden de llegada de la ICANN, y son aquellos que terminan en: (com, gob. org)

2.- Nombres de dominio de segundo nivel son aquellos que si requieren de un control previo no pudiendo coincidir con otros ya otorgados; además deben cumplir con un esquema principal de sintaxis, ya que en el mundo digital existe una infinidad de redes que no deben coincidir con otros ya otorgados.

3.- Nombres de dominio o de tercer nivel son aquellos terminados en: com.es, nom.es, org.es, gob.es, los mismos que deben cumplir con normas de sintaxis y no pueden incluir los términos reservados, por otra parte gob.es y edu.es, se debe verificar previo a su designación el cumplimiento de los requisitos de legitimación.

#### **2.2.4.1. Historia de los nombres de dominio**

Los nombres de dominio como toda creación plasmada en la sociedad tienen una historia, en un principio los nombres de dominio se trataban de un catálogo de nombres ordenados jerárquicamente y descentralizado, mismos que fueron creados con el propósito de denominar a los dispositivos conectados a redes IP, como el Internet o tratarse también de una red privada.

Es decir, relaciona información diversa con los nombres de dominio asignados a cada uno de sus actores. La función que cumple es brindar información clara y sencilla de identificar los binarios asociados con los equipos conectados a la red.

Esto es, por ejemplo, otorgar el nombre a una serie de números mucho más difícil de identificar y memorizar, localizando de manera fácil las páginas web, sin tener que pasar la tediosa y larga serie de números difíciles de aprender. Antes del año de 1995 cualquier persona podía registrar un nombre de dominio de forma gratuita, pero esto llega a cambiar cuando la National Science Foundation le brindó a Network Solutions, la posibilidad de cobrar. (Toro, 2018)

La National Science Foundation, es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que impulsa a la investigación y educación; por otra parte, Network Solutions es una empresa estadounidense, fundada en el año de 1979, misma que en el año de 2009 pasa a gestionar el registro de nombres de dominio, fundamentalmente para el funcionamiento del internet, siendo esta actividad la más importante.

Los nombres de dominio tienen precios variables según la demanda y el proveedor, es decir existen algunos nombres ser tan codiciados gracias al posicionamiento que tienen o representan un gran negocio, es decir de forma muy clara.

#### **2.2.4.2. Funcionamiento del nombre de dominio (DNS)**

Al momento de acceder a un sitio web, abrimos el navegador e ingresamos un nombre; por ejemplo: www.salvador.com, al escribir la denominación el navegador realiza una petición al servidor, y este responde con el contenido del sitio web.

Pero, ¿Cómo sabe el navegador el sitio que se desea buscar?

Todo esto funciona gracias a la DNS, que todos los días utilizamos las personas.

Ejemplo:

(...) “Cuando un computador desea comunicarse con otro por medio del internet; todas las peticiones deberán contener la dirección del trasmisor y de receptor; con la diferencia que las direcciones que ocupan las computadoras son de tipo numérico y se llaman direcciones IP”

Toda dirección IP se compone por de cuatro números y que su serie puede comenzar desde 0 a 255 y cada número está separado por un punto. Absolutamente todas las computadoras son buenas manejando números y cuando nosotros ingresamos una serie numérica nos enviara a un sitio determinado. Sin embargo, resulta un poco complicado para el ser humano poder recordar una serie numérica, por lo que nosotros tenemos la facilidad de recordar nombres, es a lo que estamos acostumbrados.

La gran y notoria evidencia que existe entre los ordenadores y seres humanos es que el ordenador puede manejarse con facilidad bajo las codificaciones numéricas, mientras que los seres humanos pueden recordar con facilidad los nombres de los servidores.

El DNS, es el encargado de convertir el nombre del servidor en la dirección IP que le corresponde; por ende, el DNS pasa hacer un traductor de los nombres de dominio a direcciones IP. Ejemplo planteado de manera coloquial:

(...) “El DNS, funciona como una guía telefónica, por el hecho que se relaciona la acción que hacemos tras buscar dentro del directorio un número telefónico, lo buscamos por el nombre de la persona que deseamos comunicarnos, más no por el número telefónico, una vez encontrado se puede llamar; es decir, no es necesario recordar todos los números telefónicos de todas las personas, con el hecho de saber el nombre es muy fácil situarlo”.

#### *2.2.5. Sentencia impuesta en el caso “Panavisión”*

La sentencia tiene como problemática principal los nombres de dominio, y resalta que el internet es una red de redes, que hoy en día tiene una vocación universal y es la de intercambiar información, entre dos o más ordenadores que se encuentran conectados entre sí, bajo una red, el internet lo que hace es agrupar una gran infinidad de redes existentes en el mundo que pasan constantemente intercambiando información.

Al momento de existir ordenadores conectados a una red, resulta necesario implementar un sistema que permita reconocer cada máquina que se encuentre conectada a una red de forma que admita trasladar y recibir información necesaria. Por lo tanto, esta es la finalidad que responde el DOIMAN NAME SYSTEM (DNS), además de las direcciones IP.

La relación que hace dentro de esta sentencia sobre la dirección IP y los nombres de dominio, determinando de manera unívoca a que la dirección, es necesaria la existencia para la transferencia de datos; mientras que el IP, es un sistema de intercomunicación que asigna en la red y estos son de carácter numérico.



En un principio las direcciones de los ordenadores funcionaban de manera numérica, pero para Bogarin expresa lo siguiente: *“Los seres humanos no somos buenos para recordar números, sino que por lo general vamos a preferir utilizar nombres que resulten ser mucho más significativos y por tanto más fáciles de recordar o de reconstruir”*. Siendo este el punto exacto donde aparece los nombres de dominio, los mismos que fueron creados por un sistema dentro de la Universidad del sur de California, con la finalidad de que los seres humanos puedan lidiar con los nombres.

Es por ello, que se hace necesario tener claro el panorama de que las compañías que se encuentran en la red, pretenden conseguir un nombre que les sea fácil de recordar a los usuarios, además los mismos están relacionados con los productos y servicios que comercializan.

Las estructuras de los nombres de dominio por lo general son: <https://ice.com>, debiéndose resaltar que el triple doble ve, no pertenece al nombre de dominio, sino que siempre se encuentra expuesta en todas las direcciones.

En este caso la parte demandada, registró a su favor el nombre de dominio “panavisión.com”, sin el permiso de la parte demandante, para hacer uso de la marca, en la sentencia resalta que las empresas frecuentemente registran los nombres de dominio o las marcas con sus propios nombres con la finalidad de ser reconocidos en el mercado. La disputa entre Toeppen y Panavisión, surge cuando panavisión solicita a Toeppen era su deseo utilizar el nombre de dominio; “panavisión.com” teniendo como respuesta entregar 13,000 dólares a cambio del dominio. Por lo cual, este no aceptó y resaltando aquí la acción de Toeppen fue de mala fe. Planteando aquí que el demandado acostumbraba a registrar los nombres de dominio y tener con ello un beneficio económico, exigiendo a los titulares una suma considerable de dinero para que puedan obtener.

Finalmente, entra en conflicto solamente la disolución de la marca tanto a nivel estatal como federal por lo que se reconoce en la resolución judicial cuidar el valor de la marca para presentar los productos y servicios del titular. (Maestre, 2005)

Una vez desarrollada esta Resolución sobre la problemática de los nombres de dominio, es importante resaltar que el nombre es la característica principal de una empresa, es decir es uno de los elementos principales para ponerse altamente competitivo frente a las demás empresas de la red. El nombre de dominio puede tener como resultado varios inconvenientes sobre las personas que registran los nombres procediendo esta acción de manera intencionada con la finalidad de causar daño y otra de manera inconsciente.

#### *2.2.6. Propiedad intelectual*

Los derechos intelectuales comprenden a la propiedad industrial y los derechos de autor, su norma compone un instrumento para la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo científico, tecnológico, artístico y cultural, así como para incentivar la innovación.

Su adquisición, ejercicio y su ponderación, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad. (UCUENCA, 2020)

Es decir, la propiedad intelectual confiere al autor, creador e inventor el derecho para que sean reconocidos como el titular de su creación o invento, por ende, ser beneficiario del mismo. Cabe resaltar que en Ecuador el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), es la corporación que se encarga de proteger el buen uso de la propiedad intelectual, sobre tres áreas distintas que son: propiedad industrial, derecho de autor y obtenciones vegetales.

Propiedad industrial. - Se basa en la protección de que tiene toda persona natural o jurídica en base a sus invenciones, diseños industriales, circuitos integrados, marcas.

Derecho de autor. - Protege el derecho de los creadores de obras literarias o artísticas.

Además, el derecho de autor se encuentra establecida en el Artículo 102 que manifiesta lo siguiente: “Los derechos de autor nacen y se protegen por el solo hecho de la creación de la obra. La protección de los derechos de autor se otorga sin consideración del género, mérito, finalidad, destino o modo de expresión de la obra.

Queda protegida exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Sin embargo, si una idea sólo tiene una forma única de expresión, dicha forma no quedará sujeta a protección.

No son objeto de protección las ideas contenidas en las obras literarias y artísticas, el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial. Tampoco son objeto de protección los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”. (Coesci., 2016. Art.- 102)

Obtenciones vegetales. - Se protege aquellas personas que han creado distintas variedades vegetales.

La finalidad de la Propiedad Intelectual se encuentra reflejada en el artículo 88 que expresa lo siguiente: “Los derechos de propiedad intelectual constituyen una herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovación social, contribuyen a la transferencia tecnológica, acceso al conocimiento y la cultura, la innovación, y a la reducción la dependencia cognitiva”. (Coesci, 2016. Art.- 88)

La propiedad intelectual al encontrarse presente en todos los campos; es decir, emprendedores, inventores, creadores de todo el mundo lo utilizan para añadir valor a sus

productos, en parte favoreciendo, instaurando y promoviendo el desarrollo económico de una sociedad.

El innovar es una fuerza inherente del ser humano porque impulsa su progreso; es decir sin innovación no tendríamos celulares sofisticados e inteligentes, no existiría el internet, ni tampoco el sistema de GPS, etc.... Por ende, la educación, salud además de la ciencia se ha visto beneficiada por el intelecto de las creaciones de las personas.

El sistema de propiedad intelectual existe con el propósito de dar aliento a los creadores e innovadores que trabajan para tener un mundo mejor; por medio de la organización mundial de la propiedad intelectual, es el organismo que permite que las personas logren sus objetivos en base a sus innovaciones.

#### *2.2.7. Propiedad intelectual y su incidencia en el desarrollo nacional*

*“El conocimiento se está convirtiendo en todo un mercado internacional, por ello es preciso entender que la actual reestructuración de la geopolítica mundial está incidiendo en diversas doctrinas, una de las cuales es la propiedad intelectual”.* (Ballesteros García & Bulla De La Hoz, 2016)

La propiedad intelectual tiene un segmento importante sobre el campo de bienes y servicios, convirtiendo a los activos intangibles en una nueva forma de generar riqueza que aporta a la economía nacional y empresarial; además, el capital intelectual se convierte en una manera de generar y medir el patrimonio.

Por ende, con el fin de obtener dichas riquezas, estos activos intangibles se encuentran bajo mecanismos de protección de la propiedad intelectual quienes plantean dos aspectos importantes que son:

- 1) Formas de apropiación de rentas que generen ganancias monopólicas y

2) Pasan hacer incentivos económicos a la investigación en medida que el retribuyente apoya al innovador hasta lograr que los productos salgan al mercado.

Dentro de la cita textual tomada de Gruben, indican que: *“La política comercial de una nación puede tener implicaciones importantes para establecer una política de propiedad intelectual apropiada. Mientras más abierta sea una economía, mayores serán los beneficios de una protección estricta de los derechos de propiedad intelectual”* (Ballesteros García & Bulla De La Hoz, 2016)

Refiriéndose a que los Estados desde las épocas de liberación económica se encontraban en pleno proceso de desarrollo y prestar especial atención a las formas de proteger sus políticas de propiedad intelectual, tomando en cuenta que una liberación de comercio acompañada de una fuerte protección a la propiedad intelectual, sería un gran conductor para el crecimiento económico.

#### 2.2.8. Ciberocupación o Cybersquattin

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha referido tres parámetros que nos indica que estamos ante una ciberocupación, y son:

- 1.- El nombre de dominio con la marca registrada es muy similar
- 2.- El propietario fraudulento no tenga derecho o interés legítimo sobre la marca registrada
- 3.- El uso de mala fe. (Gamella, 2019)

La ciberocupación se basa en la apropiación de dominios, refiriéndose al registro, tráfico o uso del nombre generalmente de mala fe de los mismos. Se basa en que el primero que llega a registrar al nombre coloca a otra persona que quiera hacer uso del mismo en una gran controversia, con el objetivo de realizar a futuro las posteriores reventas.

Para algunos autores establece que: “La **ciberocupación** es la acción y efecto de registrar un nombre de dominio, teniendo conocimiento que otro ostenta mejor título a él, con el propósito de extorsionarlo para que lo compre o bien simplemente para desviar el tráfico web hacia un sitio competidor o de cualquier otra índole”. (Rodríguez, 2019)

Existen dos tipos de ciberquatting o ciberocupación y son:

- 1.- Typosquatting. - Registro de dominios variando algún carácter de posición.
- 2.- Bitsquatting. - Es dirigir a los usuarios mediante un link a otra página totalmente diferente a la página que se quiere direccionar.

#### *2.2.9. Principio de Especialidad Marcaria*

Es el principio por el cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Por ende, el registro de una marca opera respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió y para los productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si estos se encuentran comprendidos o no en una misma clase. (García, Ray, 2017)

Además para Carlos Fernandez Novoa, establece que: “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”. (Novoa, 2016)

Es por ello que, este principio denota el objetivo general del principio de especialidad, el cual se deduce que el mercado puede existir marcas con denominaciones idénticas o similares los

cuales pertenecen a distintos titulares, pero siempre y cuando estas marcas otorguen diferentes productos y servicios.

#### *2.2.10. Principio de Universalidad*

El principio de universalidad, refieren que es uno de los principios que denotan gran importancia, por ello ha tomado un papel significativo dentro de las codificaciones en el derecho del siglo XX.

La universalidad significa que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos por la simple condición de ser humanos, independientemente del lugar donde vivamos y quienes seamos, la universalidad se encuentra vinculada con los siguientes principios fundamentales de los derechos humanos y son: 1.- interdependencia; 2.- indivisibilidad; 3.- igualdad y 4.- dignidad. (Organización Mundial de las Naciones Unidas, 2018)

Los derechos culturales son un componente vital de la universalidad, y es esencial para proteger los fundamentos de los derechos culturales; el auge de la diversidad cultural, además de permitir que todas las personas puedan participar en una vida cultural dinámica sin discriminación.

La importancia de plantear este principio, en relación a mi estudio de caso es por el hecho que los principios operan como un límite del poder constituido, con el propósito de evitar abusos de parte de las autoridades, además de funcionar como herramientas para garantizar y proteger los derechos de los particulares, es decir universalmente mientras una persona recree algo desde su punto cognitivo, por mínimo que se vea, debe ser respetado, sin que sea objeto de discriminación e inclusive ataques.

#### *2.2.11. Derecho de Autor*

En la terminología jurídica, “*derecho de autor*” se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por

derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, etc.

La protección del derecho de autor abarca solo las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. El derecho de autor puede amparar o no elementos como los títulos, los lemas o logotipos, dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2020)

Desde finales del siglo XVIII, surge una corriente de opinión favorable a la libertad de imprenta y los derechos de autores. A pesar de la grande resistencia que hubo por parte de impresores y libreros que tenían la libertad de censurar los escritos, da un giro impresionante ya que llega a la cámara de los comunes un proyecto de ley denominado **“ESTATUTO DE LA REINA ANA”**, que terminó con el privilegio Real de 1557 a favor de stationers company, finalizando el monopolio de la publicación de libros en Inglaterra.

El reconocimiento del derecho de autor se afianza a finales del siglo XVIII, planteando el derecho en la legislación dictada en los Estados Unidos de América y también en Francia. Posteriormente a este siglo varios países adecuaron en sus constituciones nacionales los derechos de autor entre los derechos fundamentales del individuo.

En el siglo XX el derecho de autor pasa a ser reconocido en los Derechos Universales de los Derechos Humanos en 1948.

#### *2.2.12. Función de la Organización Mundial Propiedad Intelectual*

La OMPI, como es conocida en sus siglas como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es un organismo especializado perteneciente a las Naciones Unidas. La OMPI, tiene por finalidad llevar la iniciativa del desarrollo de un sistema internacional de Propiedad Intelectual,



sistema que debe ser equilibrado y eficaz, el mismo que admita la innovación y creatividad en beneficio de todos.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), tiene su origen en el año de 1883 y 1886 en el momento que se adopta el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual; además, el Convenio de Berna para la protección de Obras Artísticas y Literarias; los dos convenios establecieron oficinas internacionales, las mismas que se unieron en 1893; pero, en 1970 fueron sustituidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

El convenio de la OMPI, fue firmado en Estocolmo en el año de 1967; pero entra en vigencia en 1970, para finalmente ser enmendado en 1979. La OMPI cuenta con su sede principal en Ginebra, Suiza, el mismo que administra 26 Tratados de propiedad intelectual.

La OMPI, se encuentra formado por comisiones en las cuales abren de manera continua un foro de debates, en los cuales los gobiernos dan forma a las normas de propiedad intelectual, la meta que tiene es que la propiedad intelectual se encuentre al servicio de todos, permitiendo que las personas adquieran herramientas para que puedan utilizar la propiedad intelectual con eficacia, misma que brinda ayuda a las personas que se encuentran en países en desarrollo para que puedan vivir en base a su ingenio y creatividad.

Dentro de la OMPI se encuentra el Centro de Arbitraje y Mediación, creado en el año de 1994, con la finalidad de solucionar controversias comerciales internacionales entre partes privadas, el centro ofrece mecanismos alternos al organismo de justicia habitual. El centro se maneja con un equipo especializado, además el centro considera que una resolución eficaz depende en gran medida por los expertos, es por ello que el centro asiste con un aproximado de 2,000 expertos en solución alternativa de controversias y especialistas en el ámbito de propiedad

intelectual. Además, dependiendo el caso el centro utiliza las relaciones que tiene en todo el mundo para identificar más candidatos que cuenten con aptitudes necesarias y puedan formar parte.

Debiendo tomar en cuenta que en el Centro de Mediación y Arbitraje se presenta una serie de controversias en propiedad intelectual, debemos enfocarnos en base a los nombres de dominio, enfocándonos que el centro administrado aproximadamente 57,000 casos. La problemática de los nombres de dominio de internet empieza a tener dentro de la sociedad un grado de conflictividad elevado por el hecho del auge del internet, como plataforma para los negocios y las actividades empresariales, además que las personas hacían un uso abusivo de los nombres de dominio y otras eran tomadas de manera arbitraria para obtener fines de lucro.

La OMPI, al estar respaldada por sus estados miembros, promovió la protección de la propiedad intelectual en el mundo, organizó una serie de consultas en el plano mundial con los miembros de los círculos de Internet, tras las cuales preparó y publicó un informe que contenía recomendaciones relacionadas con los problemas que se plantean en el ámbito de los nombres de dominio. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2019)

Sobre la base de las recomendaciones que contenía ese informe, la ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, que entró en vigor en 1999 y cuya aplicación concierne a todas las autoridades encargadas del registro de nombres de dominio de Internet acreditadas por la ICANN. En virtud de la Política Uniforme, la OMPI es el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio que goza de acreditación de la ICANN.

La ICANN son siglas en inglés que significa Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números; esta es una organización sin fines de lucro creada en el año de 1998, con el propósito de encargarse un cierto número de tareas. Esta organización que opera a nivel nacional

e internacional, mismo que es responsable de asignar las direcciones del protocolo IP, (se basa en la comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en la capa de red).

El campo normativo en que se consolida la Organización Mundial de Propiedad Intelectual es el siguiente:

1) **Reglamento de la Mediación de la OMPI.** - Mismo que se encuentra en vigor desde el 01 de julio de 2021, este reglamento únicamente se aplicará cuando exista un acuerdo de mediación que prevea la mediación de conformidad con el Reglamento de la Mediación de la OMPI. A menos que las partes establezcan lo contrario, el presente reglamento se aplicará tal como este vigente a la fecha de la mediación. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021)

2) **Política y Reglamento en materia de controversias.** -Es la norma que fue aprobada por la ICANN el 24 de octubre de 1997, en el que se establece cláusulas y condiciones en relación a una controversia que surja entre una persona y cualquier parte distinta a la nuestra o a la que reside, por ejemplo, el registrador puede en base al registro, utilizar un nombre de dominio de Internet registrado por las personas. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2019)

3) **Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio.** - Fue aprobado también por la ICANN, el 30 de octubre de 2009, el procedimiento administrativo para la solución a las controversias en materia de dominio también deben regirse de conformidad a este reglamento, además del reglamento adicional del proveer que administre el procedimiento. El reglamento en mención prevalecerá en la medida que un reglamento adicional de cualquier proveedor que lo contradiga. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual , 2020)



## 2.3 Preguntas de investigación

### **¿Qué es un nombre de dominio?**

El nombre de manera clara y sencilla es denominado como un símbolo de identificación sobre determinada persona u objeto, pero un nombre de dominio representa exclusivamente determinar a un objeto que existe dentro del mundo digital, mismo que se ha denominado con palabras claras que permitan reconocer la actividad a la que se dedica.

### **¿Qué es propiedad intelectual?**

Desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, refiere una definición consisa y es toda aquella creación de la mente humana, los mismos son sujetos a una explotación económica ejercida por parte de los poseedores legales de dicha o determinada propiedad.

### **¿Cree usted que existe diferencia entre un nombre de dominio y una marca?**

Si existe la diferencia entre una un nombre de dominio y una marca, en primer plano porque la marca es un signo distintivo el cual permite diferenciar e individualizar los productos o servicios presentes en el mercado, mientras que el nombre de dominio se basa en una dirección web, que permite identificar al empresario en internet, como a sus productos y servicios, es decir dentro de esta pregunta guarada cierto rango de similitud pero si existe un punto donde se resalta la diferencia el uno en el mundo físico y el otro en el mundo digital, pero las dos deben conllevar al usuario o personas a que les pueda diferenciar de cada uno de sus servicios.

### **¿Cree usted qué es adecuado el uso de las leyes para proteger la propiedad intelectual?**

Se ha comprobado que es necesaria la protección de la propiedad intelectual, porque ha través de los diferentes cuerpos jurídicos de cada uno de los Estados que forman parte de la OMPI, pasan hacer una obligación por parte del estado y demas gobernantes a normar leyes que protegan

los derechos de autor, por el solo hecho de la creación o generación de la obra, además de obras plasmadas dentro del mundo digital, tomando en cuenta que la sociedad en la actualidad se encuentra muy digitalizada y la expresión y creación de cosas también son hechas dentro del internet.

**¿Qué derechos se encuentran vulnerados al momento de hacer mal uso el nombre de dominio?**

El principal derecho que se encuentra violentado es el derecho de autor, tomando en cuenta que hacer mal uso de un nombre de dominio sean cuales quieran que hayan sido sus circunstancias, atropella directamente en los derechos de esta persona, aún más cuando se hace mal uso de un nombre de dominio en internet, desviando su función principal y otorgando a los usuarios información que pueda ocasionar descrédito al dueño de determinado sitio web.

## **CAPÍTULO III:**

### **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO INVESTIGATIVO REALIZADO**

#### 3.1 Redacción del cuerpo de estudio de caso

El presente estudio de caso tiene gran importancia desde un punto personal; además, del aspecto jurídico, tomando en cuenta que mantener una actividad comercial es encontrarse consuetudinariamente en competencia con otros comerciantes, por ello se debe sacar provecho por todas las herramientas que poseemos hoy en día para lograr entrar en el mercado comercial, uno de ellos es hacer uso del internet que permite que los usuarios logremos acceder a un servicio o producto de una manera cómoda y efectiva, es decir, además de ser una simple denominación el nombre de dominio es un punto principal de encuentro en el internet.

El presente caso sucinta en el año 2001, reflejándose desde aquella fecha la existencia del internet; no obstante, aún no tenía gran impacto como lo tiene hoy en día, en referencia al caso, trata sobre un conflicto entre el nombre de dominio, denominado: “tien21.com”, quien interpone la demanda correspondiente es la distribuidora Electrodomésticos Nacional, S. A, misma que se trata de una sociedad mercantil española; contra quien se interpone la demanda es TIEN 21, LLC, domiciliado en Miami, Florida, Estados Unidos de América. Primera característica que tenemos en este caso es que las dos sociedades pertenecen a diferentes países.

Por otra parte, la distribuidora Electrodomésticos Nacional, S.A, (DENSA), se puede reflejar y evidenciar que existe la actividad comercial en el mundo físico y digital, mientras que la parte demandante solo se cuenta con el registro de TIEN, 21 LLC, y es quien logró adquirir el nombre de dominio.

El demandante tuvo conocimiento que el nombre de dominio se encontraba registrado; no obstante, cuando el demandado fue a realizar el pago de aranceles requeridos, tuvo conocimiento

que el demandado es el registrante actual; por ende, el nombre de dominio se encuentra en estado activo. El caso tiene como punto de origen la disputa entre el nombre de dominio, y el responsable en generar el conflicto fue el registrador, quien entonces era el encargado de designar los nombres de dominio a las personas que lo solicitaban.

Una vez que se verificó la demanda, se tiene conocimiento claro que satisface los recaudos formales de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio; por ende, el reglamento de la misma, teniendo como referencia importante, que las normativas planteadas fueron aprobadas por la ICANN.

El centro, continúa con el procedimiento correspondiente y da a conocer al demandado el contenido del acto de proposición. Por otra parte, el demandado se dirigió al centro con un mensaje en tono coloquial, además dejó pasar el término previsto por el artículo 5(a) de las reglas sin contestar la demanda, por lo que le centro envió lo siguiente: “*Falta de personación y ausencia de contestación a la demanda*”; días posteriores a su pronunciación el demandante había hecho llegar al centro la documentación suplementaria agregada a la demanda.

La marca de comercio sobre la que se basa la demanda es “TIEN 21”, respecto en este caso el demandante presentó poseer registros, copias sobre los registros de marcas españolas, mismas que han sido registradas en la oficina española de patentes y marcas.

Tras haberse planteado la demanda, el demandante no contestó la demanda, con argumentos suficientes para lograr controvertir los hechos, aun pronunciándose el centro que ha notificado de debida forma a las partes para que pueda acceder a la defensa respectiva.

Los argumentos en los que se basa el demandante es que el nombre de dominio de segundo nivel “tiene21.com” es similar la denominación de marcas “TIEN 21”, considerándose irrelevante la diferencia del espacio que existe entre “TIEN” y “21, contra quien se interpuso la demanda no



es titular de ningún registro de marca, nombre corporativo, licencia o cesión de derechos marcarios.

El nombre de dominio fue registrado por mala fe, por el primer titular; ya que el mismo hubiese desistido del registro tras comprobar que tien21.com contenía una marca sobre la que no tenía derecho, además el titular actual atrae para si usuarios de internet de manera intencionada, y existe una página alterna a la que se llega tras teclear <https://www.tien21.com>, y en la que se aprovecha deslealmente del dominio y notoriamente ofrece servicios que no corresponden con los que ofrece el demandante.

Finalmente, tras la gran problemática que ha tenido el caso, se ha probado que el demandante que tiene el nombre de dominio es idéntico a su marca de comercio, teniendo en cuenta que el demandado carece de derechos o interés legítimo respecto al nombre de dominio, el mismo que es utilizado de mala fe, por lo que se solicita que se transfiera de manera inmediata el nombre de dominio.

## **CAPÍTULO IV:**

### **RESULTADOS**

#### 4.1 Resultados de la investigación realizada

La investigación realizada a conllevado analizar que la propiedad intelectual se refiere específicamente a las creaciones de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad intelectual otorga o concede al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como titular de su creación o invento y, por consiguiente, ser beneficiario del mismo.

Por ello, es importante que se logre establecer en el mundo digital un nombre de dominio a una determinada acción o comercio que se venga realizando en los diferentes sitios web, dicha creación debe estar precautelada y amparada por los ordenamientos jurídicos de los respectivos estados, para evitar lesionar o violentar los derechos de propiedad intelectual, derechos mismos que se encuentra contemplado en tratados y organismos internacionales.

Además, para el desarrollo de la presente investigación se enfocó más en parámetros internacionales y revisando las normativas vigentes en el país; tomando en cuenta que en Ecuador los legisladores establecieron normas jurídicas en donde se han planteado soluciones para los diferentes problemas, aunque aún no es un foco tan controversial en la sociedad.

Dentro de la investigación también se denota varios aspectos de un proceso de evolución tanto social como tecnológico y Ecuador debe ir a la par con la creación de normas que protejan a los creadores e innovadores.

El respetar los derechos de propiedad intelectual que se encuentra en la misma línea de los otros derechos que poseemos los seres humanos, refleja el respeto que existe a una persona por el hecho de ser creativa, ingeniosa que constantemente innova dentro del campo tecnológico y otras

áreas. El legislador de manera sutil debe crear ordenamientos jurídicos que protejan ese ingenio, evitando ser violentado de diferentes maneras, lo mismo pasa con el nombre de dominio en el internet, es aquella creación con la cual el creador percibe un beneficio, y que este nombre de dominio sea reconocido a nivel global, para que no pueda obtener beneficios los terceros sin autorización de su creador.

En la comunidad de Internet no hay acuerdo alguno que permita que los organismos encargados del registro de nombres de dominio lleven a cabo un examen previo para anticipar posibles nombres problemáticos. Las razones son varias, desde la voluntad de facilitar el registro en aras de la actividad empresarial, pasando por las dificultades prácticas de determinar quién es el titular de los derechos de un nombre, hasta la necesidad de tener en cuenta el principio de la libertad de expresión.

Además, la importancia comercial cada vez mayor de los nombres de dominio la que ha generado un número creciente de casos de "ciberocupación" indebida, lo que se traduce en un mayor número de controversias y litigios entre los ocupantes y las empresas o individuos cuyos nombres han sido registrados de mala fe.

Cabe resaltar también que en la legislación ecuatoriana se protege la Propiedad Intelectual; por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones.

En Ecuador por medio de la IEPI que quería decir Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, fue aquel organismo administrativo competente que permitía propiciar, componer, fomentar, prevenir proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la ley, tratados y convenios internacionales.

Antes de la creación del IEPI, los derechos de propiedad intelectual existían en diferentes áreas gubernamentales, por ejemplo: el derecho de autor estaba a cargo el ministerio de educación, la propiedad industrial estaba bajo la batuta del Ministerio de Agricultura.

Con el pasar del tiempo en el Ecuador tras el mando del presidente Lenin Moreno el IEPI se transformó en SENADI siendo en la actualidad la entidad estatal que regula y controla la aplicación de las leyes de la propiedad intelectual.

Es por ello que los Estados son los responsables de garantizar una legislación clara para precautelar este bien común resaltando que, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la ONU, lo reconoce como un derecho fundamental la protección de las creaciones intelectuales y designa al Estado como su defensor.

## 4.2 Impacto de los resultados de la investigación

El impacto de los resultados de la investigación, denota la importancia de analizar sentencias internacionales, resoluciones que se encuentren en la corte interamericana de derechos humanos, o demás centros de mediación y arbitraje, para destacar las diferentes problemáticas que existen en el mundo y plasmar que el ser humano puede llegar hacer una persona que con mala intención o con la finalidad de obtener fines lucrativos, adquirir nombres de dominio de mala fe, para de cierta forma llegar a ocasionar conflicto a las personas que ya han tratado o vienen trabajando con sus nombres comerciales.

La importancia de los nombres de dominio se ve reflejada en la necesidad de nombrarlos a cada uno dependientemente de la acción que vienen realizando para destacar y resaltar en el mundo virtual sus diferentes actividades, por ello en Ecuador tras el presente análisis denota que muy pocas universidades colocan como materia de enseñanza a la propiedad intelectual, ya que con ello lograríamos enfocarnos en controversias diferentes a las que se presenta rutinariamente. Al encontrarnos en otra era, ya el hombre se ve en la necesidad de buscar soluciones a este tipo de conflictos que día tras día empiezan a ser más comunes; pero dentro de la Provincia Bolívar aún no se encuentra casos de propiedad intelectual.

Examinar otra rama del derecho, ha tenido como resultado de la presente investigación tomar en cuenta que hoy en día las legislaciones de los países, por disposición de los tratados internacionales, precautelan de debida forma los derechos en general de las personas, más aun los que son producidos por el intelecto, ya que está forma beneficia a la economía de un determinado país, también tiene como resultado ampliar otras plazas de trabajo en mercados totalmente digitalizados, pero para que esto pueda llevarse de la mejor manera, los nombres de dominio que

es la fuente de los mercados digitales, deben estar totalmente protegidos para evitar alguna contrariedad de fondo.

## CONCLUSIONES

Concluyendo con la presente investigación del estudio de caso, denota la importancia de nombre de dominio para las diferentes actividades comerciales, convirtiéndose en un medio que permite distinguir e individualizar los servicios que son proporcionados dentro del comercio y cada una de ellas proporciona el objetivo de denominar a una red, permitiendo el acceso de manera rápida y efectiva, por ello pasa a ser una característica indispensable en la web, ya que el nombre permite la facilidad de memorización a diferencia de una codificación numérica.

Los nombres de dominio fueron reconocidos desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desde muchos años atrás; no obstante, en la actualidad en nuestro campo legislativo se encuentra normado la protección a la propiedad intelectual y con ello los nombres de dominio, previo a la legislación vigente teníamos la ley de propiedad intelectual; pero, en la actualidad contamos con el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación; en cual protege los nombres de dominio con el respectivo procedimiento.

Al realizar una ardua indagación desde el campo internacional, se pudo establecer los principios para la protección adecuada del derecho a la propiedad intelectual; en la actualidad se cuentan con normativas en diferentes países que contienen el debido proceso cuando haya un uso indebido de los derechos de propiedad intelectual en la internet; aunque hoy en día no es un campo muy conocido y/o controversial a diferencia del derecho penal, civil, laboral, etc.... pero en Ecuador existe las normas que se aplicarán en caso que se presente alguna contrariedad.

Finalmente, en relación al caso se concluye que el demandante ha logrado comprobar que el nombre de dominio es idéntico al de su marca de comercio, además que el demandante carece de derechos e intereses legítimos con respecto al nombre de dominio. El demandado realizó el

registro y uso el nombre de dominio con mala fe, por lo que el panelista único consideró que se transfiera el nombre de dominio a su titular actual. El panelista comprobó la mala fe porque el demandado usa el nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet al sitio Web de una supuesta empresa de subastas virtuales con nombre similar al del Demandante, el Demandado realiza una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a cualquier otro sitio en línea". Por ello el panelista consideró que, mediante este recurso, el Demandado induce a los usuarios de Internet a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" del sitio accedido "o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea".



## BIBLIOGRAFÍA

Ávalos, S. P. (29 de Noviembre de 2019). *Análisis de las Políticas Públicas y la Brecha Digital en el Ecuador*. Obtenido de file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/T3048-MGD-Bravo-Analisis.pdf

Bahillo, L. (18 de Mayo de 2021). *Historia del Internet: ¿Cómo nació y cuál fue su evolución?* Obtenido de <https://marketing4ecommerce.net/historia-de-internet/>

Ballesteros García, S., & Bulla De La Hoz, J. (julio-diciembre de 2016). *Revista la propiedad inmaterial*. Obtenido de Incidencia de la propiedad intelectual en el desarrollo nacional y empresarial en el contexto de globalización actual: <http://dx.doi.org/10.18601/16571959.n22.01>

Código Civil [C.C]. (2021). *Artículo 721 [Libro II, Título VII]*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador .

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación [Coesci.]. (2016, 29 de Noviembre ). *Artículo 1 [Título Preliminar]*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación [Coesci.]. (29 de Noviembre de 2016). *Artículo 585 [Apartado III]*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador .

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación [Coesci.]. (29 Noviembre de 2016). *Artículo 584 [Apartado III]*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador .

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación [Coesci.]. (29 de Noviembre de 2016). *Artículo 586 [Apartado III]*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador.

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2016, 29 de Noviembre ). *Artículo 102 [ Sección I]*. Quito: Asamblea Nacional del Ecuador .

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2016, 29 DE Noviembre ). *Artículo 359 [Capítulo VI]*. Quito : Asamblea Nacional del Ecuador .

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. (2016, 29 de Noviembre). *Artículo 88 [ Capítulo III]*. Quito : Asamblea Nacional del Ecuador .

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. (2008). *Artículo 276 [Título VI Régimen de desarrollo]* . Montecristi: Asamblea Nacional del Ecuador .

Constitución de la República del Ecuador [Const.]. (2008). *Artículo 322 [Sección 2a]*. Montecristi: Asamblea Nacional del Ecuador.

Gamella, S. (24 de Septiembre de 2019). *editorial jurídica sepin*. Obtenido de Marca, Nombre Comercial y Nombre de Dominio, ¿Qué conflictos pueden surgir?: <https://blog.sepin.es/2019/09/marca-nombre-comercial-nombre-de-dominio/>

Ley de Propiedad Intelectual . (2015). *Artículo 1 [Título Preliminar]* . Congreso Nacional.

Maestre, J. (24 de Noviembre de 2005). *DerechoEcuador.com*. Obtenido de Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio: <https://derechoecuador.com/planteamiento-de-la-problemaacutetica-juriacutedica-de-los-nombres-de-dominio-0/>

Meloni García, R. A. (04 de julio de 2017). Principio de especialidad . En R. A. Meloni García. Lima Perú: Indecopi.

Novoa, C. F. (2016). Derecho Marcario. En C. F. Novoa. Madrid - España.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . (19 de Marzo de 2019). *OMPI*.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual . (12 de Enero de 2020). *OMPI*.  
Obtenido de Derecho de autor.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (01 de julio de 2021). *OMPI*.  
Obtenido de Reglamento de Mediación de la OMPI:  
<https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules/index.html#2a>

Organización Mundial de las Naciones Unidas. (24 de Octubre de 2018). *Naciones Unidas Derechos Humanos*. Obtenido de La universalidad de los derechos humanos: <https://www.ohchr.org/en/stories/2018/10/universality-cultural-diversity-and-cultural-rights>

Rodríguez, A. (17 de Julio de 2019). *Go Daddy España*. Obtenido de ¿Qué es cybersquatting o la ciberocupación?: <https://es.godaddy.com/blog/que-es-el-cybersquatting-o-la-ciberocupacion/>

Toro, M. F. (19 de Abril de 2018). *Blog Host Dime*. Obtenido de Historia de los nombres de dominio : <https://www.hostdime.com.pe/blog/historia-nombres-dominio/>

UCUENCA. (19 de Agosto de 2020). *UCuenca en línea*. Obtenido de Investigación

.

Universidad de Panamá . (11 de Enero de 2018). *Curso: Diseño y Desarrollo web*

.

Obtenido de Nombre de Dominio :

[https://upanama.educativa.org/archivos/repositorio/6000/6126/html/53\\_nombr.htm](https://upanama.educativa.org/archivos/repositorio/6000/6126/html/53_nombr.htm)

## ANEXOS

# Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**Distribuidora Electrodomésticos Nacional, S.A. (DENSA) v. TIEN 21, LLC**

**Caso No D2001-1261**

### 1. Las Partes

El Demandante es Distribuidora Electrodomésticos Nacional, S.A. (DENSA), sociedad mercantil de nacionalidad española con domicilio en Bravo Murillo, Num.377, 3-E Bravo Murillo, Num.377, 3-E, Madrid, 28020 España (en adelante el "Demandante"). Representado por Néstor Martínez-Aguado y Jorge Isern, J.Isern Patentes y Marcas, S.L. con domicilio en Avenida Diagonal 463 bis, 2<sup>º</sup> Planta, E-08036 Barcelona, España.

El Demandado es TIEN 21, LLC, con domicilio en 8345 NW. 66 ST. 2258, Miami, Florida 33166-2626, Estados Unidos de América (en adelante el "Demandado").

### 2. Nombre de dominio y Registrador

El nombre de dominio en disputa es < tien21.com >. El registrador es Tucows.com Inc., (en adelante el "Registrador") de Toronto, Ontario, Canadá.

### 3. Historia Procesal

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante el "Centro") recibió la Demanda (en adelante la "Demanda") el 18 de octubre de 2001 por correo electrónico y en copia firmada en papel. Luego que el Demandante realizó el pago de los aranceles requeridos, el 22 de octubre de 2001, el Centro requirió al registrador identificado en la demanda la información de rutina, recibándose el mismo día respuesta informando que el nombre de dominio en disputa se encuentra registrado por intermedio del Registrador, que el Demandado es el registrante actual y que el nombre de dominio está en estado "activo".

Habiendo verificado que la Demanda satisface los recaudos formales de la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante la "Política") y del Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante las "Reglas") aprobados por la ICANN el día 26 de agosto de 1999, así como del Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, (en adelante las "Reglas Adicionales"), el 23 de octubre de 2001 el Centro envió al Demandado una notificación de acuerdo al artículo 2(a) de las Reglas, acompañando copias de la Demanda.

El Demandado dirigió al Centro un mensaje en tono coloquial sin cometido en este procedimiento administrativo y dejó pasar el término previsto por el artículo 5(a) de las Reglas sin contestar la Demanda, por lo que el Centro le envió notificación de "Falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda" con fecha 13 de noviembre de 2001. Ínterin, el Demandante había hecho llegar al Centro con fecha 7 de noviembre de 2001 documentación suplementaria a la agregada a la Demanda.

El 21 de noviembre de 2001, luego de recibir de su parte una Manifestación de Aceptación y Declaración de Imparcialidad e Independencia, el Centro designó al Sr. Antonio Millé como miembro único de Panel Administrativo (en adelante el "Panelista"). En la misma fecha, el Centro notificó a las partes de esa designación.

#### **4. Idioma del procedimiento**

El Demandante presentó la Demanda en idioma español, manifestando que "hemos decidido redactar esta demanda en lengua española debido a que el demandante es de nacionalidad española y debido a que el demandado (que según nuestra opinión es Serafín Rodríguez Rodríguez, parapetado bajo la identidad de la organización TIEN 21, LLC) parece, en principio, ser de la misma nacionalidad".

Conforme el párrafo 11 de las Reglas:

*a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.*

Teniendo en cuenta lo peticionado por la única parte que compareció ante el Panel y los antecedentes del caso, especialmente:

- la única comunicación por correo electrónico que en idioma español se envió al Centro firmada "El Ser Is" como respuesta a la notificación de la Demanda;
- el idioma en el que está redactado el sitio Web al que se accede usando el nombre de dominio en conflicto;

que obligan a dar por cierto que la persona física que usa la denominación de fantasía bajo la que se registra el nombre de dominio en disputa utiliza el español como idioma habitual, el Panelista decidió que el idioma del procedimiento administrativo será el español y dictar la presente decisión en dicho idioma.

## 5. Hechos

La Marca de Comercio sobre la que se basa la Demanda es TIEN 21, respecto de la cual el Demandante manifiesta y acredita con copias poseer los registros como Marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en cada una de las clases internacionales desde la n<sup>o</sup> 1 a la n<sup>o</sup> 42. Además, el Demandante alega haber solicitado y hallarse en trámite ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior las Marcas comunitarias en las clases n<sup>o</sup> 9, 11 y 39.

Las marcas mencionadas se utilizan por el Demandante para distinguir sus comercios de venta al consumidor de artículos electrodomésticos. Según afirma el Demandante "el número de tiendas en España a fecha de hoy es de 1.118. A semejanza de los integrantes de una franquicia, las tiendas TIEN 21 se distinguen por rótulos exteriores, pegatinas en los escaparates, bolsas, papel de embalaje, documentación, uniformes, vehículos, etc, ya que en estos es perfecta y característicamente visible el logo de las marcas". La revisión de la documentación acompañada y la visita al sitio del Demandante <<http://www.tien21.es>> persuaden al Panelista acerca de la importancia de la actividad del Demandante, así como de la notoriedad de la marca, apoyada ésta por una publicidad acerca de la que el Demandante afirma "la inversión publicitaria en el año 2.000 ascendió a 900 millones de pesetas".

El Panelista verificó que a la fecha de dictarse la Resolución el uso del nombre de dominio en disputa como dirección de Internet da acceso a un sitio Web identificado como "*TIEN21.COM .. Euro, 19 comunidades autónomas, 22 categorías y más de 175 subcategorías .. el sitio de subastas 100% gratis para compradores y vendedores*". El servicio resulta carente de contenido generado por ofertas o demandas, anunciando "*6 usuarios registrados 0 subastas activas*". Al examinar el texto de los "tópicos de ayuda" del sitio en cuestión, el Panelista encontró referencia al mismo bajo la identificación de <Subastero.com> y al utilizar esa expresión como dirección de Internet, la navegación fue automáticamente conducida hacia el sitio <AlterNames.com> (URL: <http://park.alternames.com/>).

## 6. Argumentos de las partes.

### 6.1 Argumentos del Demandante

El Demandante alega en apoyo de la Demanda que:

a) "El nombre de dominio de segundo nivel "tien21.com" es cuasi idéntico a la denominación de las marcas .. "TIEN 21" .. Consideramos irrelevante .. la diferencia del espacio entre "TIEN" y "21".

b) El Demandado no es titular de ningún registro de marca, nombre corporativo, licencia o cesión de derechos marcarios, por lo que "la organización TIEN 21, LLC no tiene derecho ni interés legítimo en el dominio <tien21.com>.

c) El nombre de dominio objeto de la Demanda fue originalmente registrado de mala fe por el primer titular, Sr. Serafín Rodríguez Rodríguez, ya si el mismo "hubiese empleado la mínima diligencia a la hora de registrar el dominio el 16 Septiembre de 1999 (y a la hora de transferirlo el 7 de Septiembre de 2001) hubiese desistido de ambas acciones al comprobar que "tien21.com" contenía una marca sobre la que no tenía derecho".

d) El nombre de dominio en disputa es usado de mala fe por el Demandado en cuanto el mismo "imposibilita que nuestro cliente y aquí demandante pueda reflejar su marca con SLD correspondiente a actividades comerciales" lo que "representa .. una clara confusión entre aquellos clientes y usuarios en general que llegando a la página web de TIEN 21 para buscar electrodomésticos .. comprueban que TIEN 21 parece dedicarse a la venta de dominios".

e) "Además, el actual titular atrae para si usuarios de Internet de manera intencionada. Efectivamente .. existe una página web <<http://parking.alternames.com>> (a la que se llega tras teclear <<http://www.tien21.com>> y en la que se aprovecha deslealmente del dominio "tien21.com"ofreciendo servicios que no corresponden con los que habitual y notoriamente ofrece nuestro cliente".

f) El original titular del nombre de dominio ha realizado maniobras para ocultarse tras la apariencia de una simulada sociedad estadounidense, presunción que afirma sobre la base de la inexistencia de una corporación con el nombre de la que actualmente aparece como registrante y de la coincidencia de direcciones con las utilizadas en diversos trámites de registro por el Sr. Serafín Rodríguez Rodríguez.

## **6.2 Argumentos del Demandado.**

El Demandado no contestó la demanda, por lo que no existen argumentos de su parte a considerar.

## **7. Análisis y Conclusiones**

La Política establece en el artículo 4(a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

### **"4a(i) Identidad o similitud que cause confusión"**



El Panelista considera que por ser irrelevante la existencia de espacio entre la expresión "Tien" y el guarismo "21", existe identidad textual entre las marcas del Demandante y el nombre de dominio en conflicto. En consecuencia, el requisito del párrafo a(i) del artículo 4 de la Política se cumple en el Caso.

#### **"4a(ii) Ausencia de derechos o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio"**

De acuerdo a lo alegado y no controvertido en el Caso, la denominación "TIEN 21" identifica desde 1987 al Demandante como cadena de comercio minorista extendida por toda España. La marca es una denominación de fantasía que asocia una expresión sin sentido propio en idioma español con una cifra numérica, formando una combinación que no parece probable pudiese por azar ser inocentemente elegida por otro usuario como identificador comercial. Ausente el Demandado del presente proceso, nada en el mismo indica que "TIEN 21" integre alguna marca de comercio del Demandado o tenga relación con el nombre del Demandado o con empresa o negocio de su propiedad, o haya sido usada por el Demandado con algún propósito no comercial.

De acuerdo a los antecedentes del caso y a las afirmaciones del Demandante no controvertidas por el Demandado, el sitio Web <tien21.com> se creó luego de que el Sr. Serafín Rodríguez Rodríguez (antecesor en el registro del nombre de dominio en disputa) recibiera el "Burofax" que lo anotició de la existencia del conflicto que da origen al presente caso. De tal modo, la existencia de tal sitio Web no puede considerarse por el Panelista como demostración de un "interés legítimo" por parte del Demandado, más aún cuando se comprueba que tal sitio no tiene actividad alguna, constituyendo una mera "fachada".

Por lo demás, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los párrafos "i." a "iii." del artículo 4.c. de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés respecto del nombre de dominio a los fines del párrafo 4(a)(ii) de la Política. En particular:

#### **Sobre 4.(c)(i):**

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que "antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia" el Demandado hubiera usado el nombre de dominio o "efectuado preparativos demostrables" para hacerlo "en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios". Por el contrario, la prueba agregada por el Demandante evidencia que desde un principio el nombre de dominio se utilizó para desviar a los navegantes hacia otras localizaciones de Internet, incluso con despliegue de publicidad pornográfica.

#### **Sobre 4.(c)(ii):**

Tampoco existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido "conocido corrientemente por el nombre de dominio" en disputa.

**Sobre 4.(c)(iii):**

Resulta igualmente inexistente alegación o prueba en el sentido de que el Demandado haya hecho o esté haciendo algún "uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio", cualquiera que fuera su intención o propósito.

Sobre tales bases, el Panelista concluye que el Demandado no tiene interés legítimo respecto del nombre de dominio <tien21.com>. En consecuencia, el requisito del párrafo a.(ii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

**"4a(iii) Registro y uso del Nombre de dominio con mala fe por el Demandado"**

Dado que el párrafo bajo examen requiere la existencia de mala fe tanto en el registro como en el posterior uso del nombre de dominio, en cuanto a la buena o mala fe de su registro el Panelista hace mérito de que ha sido alegado y probado por el Demandante que el nombre de dominio fue originalmente registrado por una persona física residente en España, quien difícilmente hubiera podido ignorar la notoriedad de la marca que estaba utilizando como identificación alfanumérica para su nombre de dominio. Esto lleva al Panelista a considerar que el antecesor en el título del Demandado registró deliberadamente el nombre de dominio para apropiarse de una marca comercial a sabiendas de que la misma era propiedad de un tercero. En cuanto a la buena o mala fe del uso actual del nombre de dominio, el panelista se remite a lo que sigue.

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe incluidas en los cuatro párrafos del artículo 4.(b) de la Política:

**Sobre 4(b)(i):**

Nada prueba que se haya realizado el registro y uso del nombre de dominio en disputa con "el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor de ese demandante". El Demandante no alegó la existencia de esta circunstancia.

**Sobre 4.(b)(ii):**

Las alegaciones y pruebas presentadas por el Demandante no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya "registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente".

**Sobre 4.(b)(iii):**

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber "registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor".

#### **Sobre 4.(b)(iv):**

El Panelista considera que usando el nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet al sitio Web de una supuesta empresa de subastas virtuales con nombre similar al del Demandante, el Demandado realiza una tentativa deliberada para "atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet... a cualquier otro sitio en línea". El Panelista considera que, mediante este recurso, el Demandado induce a los usuarios de Internet a "confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción" del sitio accedido "o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea".

La ausencia de contestación a la Demanda no proporciona al Panelista elemento alguno para presumir que el Demandado pueda hacer en el futuro algún uso legítimo del nombre de dominio en disputa, sin dañar los derechos del Demandante como titular de una marca similar con tal nombre de dominio. Por el contrario, la historia del caso muestra que, desde su registro original por una persona claramente relacionada con la empresa Demandada, el nombre de dominio no ha sido utilizado como dirección de un sitio activo de la Internet, sino que simplemente se lo ha usado para redireccionar a los navegantes a otra dirección o para alojar una mera "fachada" de sitio Web sin actividad genuina alguna.

En consecuencia, el Panelista concluye que la circunstancia constitutiva de mala fe indicada en el párrafo 4.(b)(iv) de la Política se verifica en el Caso.

En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró y usó el nombre de dominio <tien21.com> con mala fe. En consecuencia, el requisito del Párrafo a(iii) del artículo 4. de la Política se cumple en el Caso.

#### **8. Decisión**

El Demandante ha probado que el nombre de dominio es idéntico a su Marca de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo respecto del nombre de dominio, y que el Demandado registró y usa el nombre de dominio con mala fe. En consecuencia, de acuerdo al artículo 4. parágrafo (i) de la Política, el Panel requiere que el registro del nombre de dominio <tien21.com> se transfiera al Demandante.

Antonio Millé

Panelista Único

Fecha: 10 de diciembre de 2001