



**DOMAIN NAME SCAMS Y LA PROTECCIÓN**  
**DE LOS NOMBRES DE DOMINIO DE**  
**INTERNET.**



En virtud del crecimiento exponencial que ha tenido el Internet en las dos últimas décadas, los nombres de dominio han cobrado una importancia económica y estratégica fundamental dentro del esquema de propiedad intelectual de una empresa, siendo innegable que constituyen activos intangibles de gran valor económico.

Tal es el caso del nombre de dominio "[www.toys.com](http://www.toys.com)" adquirido en 2009 por la empresa juguetera estadounidense Toys 'R' Us, por 5.1 millones de dólares en una subasta. En ese momento, la industria calificó el precio como una ganga, ya que en otra coyuntura económica hubiera podido venderse por siete u ocho millones de dólares. Esto en virtud de que en un día cualquiera, cientos de miles de personas utilizan la palabra "toys" (juguetes) en los buscadores de Internet.<sup>1</sup>

A grandes rasgos, los nombres de dominio proporcionan un medio de difusión con alcance mundial para que los consumidores accedan fácilmente a los productos y servicios que las empresas ofrecen. Por lo tanto, se encuentran íntimamente ligados a la proyección que pueda tener una Marca, Aviso Comercial, Nombre Comercial, Derecho de Autor, o cualquier otro derecho de Propiedad Intelectual.

Los nombres de dominio por lo general no son reconocidos como instituciones jurídicas de propiedad intelectual, salvo por algunas legislaciones europeas. En el caso de México, la Ley de Propiedad Industrial vigente no los contempla y su uso se encuentra regulado sólo indirectamente a través de otras legislaciones como el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor. Sin embargo, los procesos para su registro y de protección contra el uso no autorizado, hasta el momento no han sido objeto de una protección

---

<sup>1</sup> "Los Nombres de Dominio más caros del Internet". Webspecialista. Disponible en: <http://webspecialista.com/blog/los-nombres-de-dominio-mas-caros-en-internet>. Consultado el 05 de mayo de 2012.



jurídica formal.

En este sentido, la tarea del registro, administración y protección de los nombres de dominio en Internet ha recaído en organismos de carácter privado. La Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN<sup>2</sup> por sus siglas en Inglés), es una organización conformada por universidades, empresas y gobiernos, que se encarga de administrar el Sistema de Nombre de Dominio de Internet a nivel global, controlando el registro de los dominios con terminación *.com*, *.net*, *.org*, etc. A nivel nacional, NIC México<sup>3</sup>, es la empresa encargada de administrar los registros con terminación *.mx*.

Tanto ICANN como NIC México, a efecto de facilitar la obtención de dominios al público en general, se valen de empresas dedicadas al registro de dominios, también llamadas Registradores<sup>4</sup>. Cuando una persona desea registrar un dominio accede al sitio del un determinado Registrador, consulta si el dominio que desea adquirir se encuentra disponible (esto es, no registrado ya por otra persona) y en su caso, obtiene el registro de dicho dominio a cambio de una cuota.

Los Registradores se encuentran obligados ante ICANN por políticas de cumplimiento que aseguran la seguridad y estabilidad del Sistema de Nombre de Dominio de Internet, así como la confianza y seguridad de sus consumidores. Sin embargo, existen revendedores de dominios que pueden entablar relaciones con uno o varios Registradores, y que no se encuentran regulados por las políticas de ICANN, empleando prácticas desleales o fraudulentas para obtener el registro de los nombres de dominio de empresas alrededor del mundo. Tal es el caso de los

---

2 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN. Disponible en: <http://www.icann.org/en/about>. Consultado el 04 de mayo de 2012.

3 NIC México Registrar. Disponible en: <http://www.nic.mx/es/Informacion?CATEGORY=ACERCA>. Consultado el 04 de mayo de 2012.

4 Para obtener una lista de los Registradores autorizados ante ICANN acceder a: <http://www.Internic.Org/regist.Html>.



denominados *Domain Name Scams* (Fraudes de Nombres de Dominio), por medio de los cuales los revendedores intimidan a las empresas para que registren sus dominios a través de ellos.

¿Cómo funcionan este tipo de fraudes? Generalmente se comienza mediante la recepción de un correo electrónico con carácter de urgente, dirigido al CEO o Presidente de la empresa, en el cual se le informa que un tercero (generalmente ubicado en Asia) intenta registrar uno o varios dominios similares a otro que dicha empresa ya tiene registrado y vigente. En este sentido, le hace saber que ha detenido dicho proceso de registro de manera preventiva, a efecto de que el receptor del correo le confirme que este tercero está relacionado con su empresa, o que de alguna manera tiene autorización para llevar a cabo dicho registro. En caso contrario, le ofrece llevar a cabo el registro de estos dominios a su nombre, de manera que ninguna otra persona pueda obtenerlos y aprovecharse de su marca o de los productos o servicios que ofrece.

El fraude consiste en que estos supuestos intentos de registro realmente nunca se realizaron, sino que son simples argucias implementadas por revendedores para infundir incertidumbre en el empresario, y así lograr un mayor número de registros de dominios de manera fraudulenta y a un precio mayor que el ofrecido por el Registrador autorizado.

Hay dos razones fundamentales por las cuales es evidente que las advertencias realizadas por estos revendedores no son ciertas: a) Dado que el proceso de registro de un nombre de dominio es instantáneo y no sujeto a términos preventivos, y b) Por que el dar aviso a posibles competidores sobre el intento de registro de dominios generaría un esquema de prácticas comerciales restrictivas y monopólicas.



El proceso de registro, como se mencionó anteriormente, a grandes rasgos consiste en acceder a la página del Registrador, consultar la disponibilidad del dominio y en su caso, adquirirlo. En caso de que un dominio se encuentre disponible, la adquisición es instantánea una vez que se realiza el pago de la cuota correspondiente. El Sistema de Nombre de Dominio de Internet está administrado de manera que no existan dos nombres de dominio idénticos, sin embargo, una variación en el nombre, aún mínima, permite que el registro del nombre de dominio sea procedente. En este sentido, en los casos en que el dominio no se encuentre disponible, los mismos Registradores ofrecen sugerencias en cuanto a variaciones en el nombre del dominio de manera que se pueda registrar. Esto a la larga genera sus propios problemas, ya que el registro de un nombre de dominio protege exclusivamente contra el intento de otros registros idénticos, más no aquellos similares en grado de confusión (lo cual sí es tutelado, por ejemplo, en los sistemas de registros de marcas). No obstante, para efectos de los *Domain Name Scams*, si un tercero tiene la intención de registrar un nombre de dominio similar al suyo, es probable que ya lo haya hecho, sin que ningún Registrador se lo impida, o le establezca un periodo previo para informar a aquellos que pudieran verse afectados por este registro. ICANN y los Registradores se excusan de esta situación apelando a la buena fe de los usuarios registrantes, y estableciendo en sus políticas que es responsabilidad única de éstos el no llevar a cabo registros que puedan afectar derechos de terceros.

Por otra parte, si se concibe la posibilidad de que un Registrador tuviera la facultad de dar aviso al titular de un registro previo sobre el intento de otro registro similar, a la larga se podría caer en un sistema monopólico y sumamente restrictivo, en el cual las grandes Empresas controlarían los nombres de dominios sobre giros completos de productos y servicios (por ejemplo, Toys 'R' Us sería titular de todos los registros alusivos a juguetes). Esto, en razón de que el Sistema de los nombres de dominio no funciona bajo los mismos principios de las marcas, avisos



comerciales u otros signos distintivos, en los cuales se evita la descriptividad, la falta de distintividad y se protege la similitud en grado de confusión. A diferencia de los nombres de dominio, el titular de un derecho de propiedad industrial como sería una marca, realmente detenta un monopolio sobre dicha denominación, sin embargo el mismo esta previamente autorizado por el Estado, sujeto a una temporalidad y a una territorialidad, así como a condiciones y procedimientos establecidos en Leyes y Reglamentos correspondiente. El Sistema de Nombres de Dominio, por el carácter internacional y privado de su estructura, simplemente no funciona de esta manera, sino que es un sistema *sui generis*.

Por lo tanto, los *Domain Name Scams* son prácticas de competencia desleal para obtener registros de nombres de dominio mediante la intimidación y el fraude. En caso de recibir estos correos electrónicos, usted puede simplemente hacer caso omiso de dicha comunicación, o bien presentar una queja en el sitio de E-Consumer,<sup>5</sup> una organización conformada por los gobiernos de 28 países (entre ellos México, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor), para la publicación de denuncias sobre fraudes en Internet y otros problemas de la red.

No obstante lo anterior, es importante mantener un monitoreo constante de los nombres de dominio de su propiedad, e identificar riesgos y amenazas reales. En caso de que un nombre de dominio invada de alguna manera sus derechos de propiedad intelectual (marcas, avisos comerciales, nombres comerciales, derechos de autor, denominaciones de origen autorizadas, u otros nombres de dominio), tanto ICANN como NIC México han establecido políticas para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, los cuales consisten en procedimientos arbitrales seguidos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Estos trámites son expeditos y de alcance mundial, pudiendo sustanciarse a distancia sin importar la nacionalidad de las

---

5 E- Consumer. Disponible en: <http://www.econsumer.gov/espanol/>. Consultado el 06 de mayo de 2012.



partes.

Finalmente, lo más importante para mantener una correcta administración de un activo intangible como es un nombre de dominio, consiste en conocer el sistema, saber identificar entre los fraudes y las amenazas reales, y tener la disponibilidad de los conocimientos y herramientas para llevar a cabo los procedimientos necesarios para su protección.

En Nexo Legal ofrecemos asesoría integral en materia de protección de la Propiedad Intelectual y los activos intangibles de su empresa, incluyendo los nombres de dominio de Internet. Parte de las estrategias y consultoría en materia de Propiedad Intelectual que diseñamos se centra en la planeación del esquema de registros de los nombres de dominio, la identificación de riesgos y la protección contra usos no autorizados mediante procedimientos arbitrales ante la OMPI, partiendo del análisis de cada caso en particular. Ante cualquier duda o cuestión que pueda tener en materia de nombres de dominio o Propiedad Intelectual, nos encontramos a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e



 Luis Antonio González  
Abogado

(33) 3825-6525  
(33) 3825-6526  
Bolonía No. 1196  
Colonia Providencia  
Guadalajara, C.P. 44630  
gonzalez@nexo-legal.com  
www.nexo-legal.com

*El presente es un documento técnico que refleja la opinión propia de su autor, y no necesariamente las opiniones de "Nexo Legal" como firma. Los argumentos, sugerencias, opiniones e información en él contenidas (en lo sucesivo el "Contenido"), pueden diferir de criterios y/o interpretaciones tomadas por terceras personas o entidades públicas y privadas, y deben utilizarse exclusivamente para propósitos informativos y de interés general; por lo tanto, dicho "Contenido" no debe tomarse como una opinión legal determinante, ni como base o fundamento para emprender actuaciones,*

*decisiones o medidas, sin haber obtenido previamente la asesoría del autor del documento, o del personal calificado de nuestra firma. "Nexo Legal" y/o el autor de este documento, en ningún caso serán responsables por daño y/o perjuicio alguno, sea directo, indirecto, consecuencial o de cualquier índole, que se derive de la utilización del "Contenido", o de la realización de acciones en obediencia a dicho "Contenido".*

**© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 2012.**