

Envío: 29-05-2013

Aceptación: 08-06-2013

Publicación: 29-06-2013

INTERACCIÓN ENTRE EL E.BRANDING Y LOS NOMBRES DE DOMINIO: PERSPECTIVA CONFLICTUAL EN REDES SOCIALES

INTERACTION BETWEEN E-BRANDING AND DOMAIN
NAMES: CONFLICTING PERSPECTIVE IN SOCIAL
NETWORKS

Dra. Asunción Hernández Fernández¹

1. Profesora Contratado Doctor. Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Facultad de Economía. Universidad de Valencia

RESUMEN

Las marcas están apostando para construir un *e-branding* fuerte que les permita diferenciarse de sus competidores. En el entorno digital, web 2.0, las marcas actúan como dinamizadoras que ayudan a que los individuos compartan ideas, sueños, intereses, conocimiento o entretenimiento. Ahora bien, el *e-branding* se basa en el registro de un nombre de dominio en internet. Un nombre de dominio consiste en un modo de identificar y permitir el acceso a recursos disponibles de la marca en Internet. Ahora bien, cuando el nombre de dominio, dada la naturaleza internacional de Internet, actúa como marca o nombre comercial, aparentemente entra en conflicto con el principio de territorialidad, con el principio de especialidad y con el principio de no inducir a confusión. Todo este conjunto de conflictividad se ve agravado por la extensión universal de las redes sociales y por el impacto de las mismas en los usuarios. El presente trabajo persigue analizar esta nueva perspectiva conflictual que se puede dar entre el *e-branding* de una empresa y el nombre de dominio en redes sociales. Estos conflictos suelen revestir diferentes formas (como el cybersquatting), cuya resolución puede ser desde el punto de vista judicial, por los tribunales nacionales o desde el punto de vista arbitral, por la OMPI.

ABSTRACT

Brands are bidding to build a strong *e-branding* allow them to differentiate themselves from competitors. In the digital environment, web 2.0, brands act as catalysts that help individuals to share ideas, dreams, interests, knowledge and entertainment. Now the *e-branding* is based on the registration of a domain name on the Internet. A domain name is a way to identify and provide access to resources available from the brand online. Thus, when the domain name, given the international nature of the Internet, acting as a brand or trade name, apparently, become in conflicts with the principle of territoriality, the specialty and the principle of not confusing. This set of conflict is aggravated by the universal extension of social networks and the impact of them on users. This paper seeks to analyze this new conflictual perspective that can be given between *e-branding* and his domain name on social networks. These conflicts often take different forms (such as cybersquatting), who's resolution can be obtained from the judicial point of view, by national courts, or from the standpoint of Arbitration, by WIPO.

PALABRAS CLAVE

Interacción; marcas, nombres de dominio, perspectiva conflictual, redes sociales

KEYWORDS

Interaction, brands, domain name, conflictual perspective, social networks

JEL CLASSIFICATION: M31; M37;

INTRODUCCIÓN

Crear una buena experiencia de marca, es vital siempre y, sobretodo, en estos momentos en que la economía mundial adolece de problemas profundos y de difícil solución. Las marcas están apostando para construir un *e-branding* fuerte que les permita diferenciarse de sus competidores (Alarcón *et al.*, 2012). Redes sociales, publicidad interactiva, estrategias virales van y vienen para captar la atención de los clientes. Hoy en día, la opinión de los usuarios sobre la marca es fundamental, la recomendación de boca a oído es mucho más ágil gracias a las nuevas tecnologías y de ella depende que clientes, mercado y usuarios empaticen y se comprometan con la marca y la consuman (Hernández y Küster, 2012).

En el entorno digital, web 2.0, las marcas actúan como dinamizadoras que ayudan a que los individuos compartan ideas, sueños, intereses, conocimiento o entretenimiento. Facilitando el diálogo y la relación entre personas que comparten intereses, valores coincidentes con la marca, construyendo comunidades en torno a ello o participando en otras ya existentes. A cambio los individuos están dispuestos a incorporarlas como parte de su identidad e invitarlas a entrar en sus vidas, recomendarlas a su entorno de influencia e incluso colaborar con ellas en la definición de sus propios productos y servicios.

Para más del 60% de los consumidores online, una buena experiencia de marca es prioritaria y consistiría en que la marca ofrezca un plus de atributos que sean percibidos por los mismos consumidores como un ensanchamiento de su compra, lo que produciría como consecuencia una mayor vinculación con la marca, un *engagement customers* (Harris Interactive, 2012). Con las tecnologías Web 2.0, se puede crear experiencias que saquen el máximo partido a las últimas tendencias de ventas online, y que a la vez satisfagan las expectativas de este nuevo universo de consumidores.

Ahora bien, el *e-branding* se basa en el registro de un nombre de dominio en internet. Un nombre de dominio consiste en un modo de identificar y permitir el acceso a recursos disponibles en Internet, que dichos recursos incluyen websites a través de los cuales puede llevarse a cabo actividad comercial y que, cuando el nombre de dominio incluye elementos que sean reconocidos por el público, como indicación del origen de bienes o servicios o alusivos a una empresa específica, ese nombre de dominio puede también actuar entonces como marca o nombre comercial.

Ahora bien, cuando el nombre de dominio, dada la naturaleza internacional de Internet, actúa como marca o nombre comercial, aparentemente entra en conflicto con el principio de territorialidad común a las marcas y nombres comerciales, a la vista de su aptitud para servir de acceso a un sitio en la red desde el que se ofrecen bienes y servicios a cualquier país y además entra en conflicto con el principio de especialidad ya que no puede ser restringido a ningún producto o servicio; y entra también en conflicto con el principio de no inducir a confusión, ya que puede cumplir con su función de dirección de acceso a Internet coexistiendo con nombres de dominio virtualmente idénticos.

Así pues, todo este conjunto de conflictividad se ve agravado por la extensión universal de las redes sociales y por el impacto de las mismas en los usuarios. Las redes sociales son susceptibles de generar distintos tipos de conflictos entre sujetos de diferentes países, dado el alcance meramente territorial de los derechos sobre signos distintivos de empresa, derechos

de la personalidad y del derecho de la competencia desleal frente al alcance mundial de los nombres de dominio, dificultando en extremo la resolución del caso en conflicto.

De acuerdo con lo anterior, el presente trabajo persigue analizar esta nueva perspectiva conflictual que se puede dar entre el *e-branding* de una empresa y el nombre de dominio en redes sociales. Estos conflictos suelen revestir diferentes formas. El primero es el denominado *cybesquatting* o robo de una marca registrada. Otros casos más problemáticos son los usos indebidos de nombres de dominio, cuando se elige un nombre de dominio confundible con una marca o cuando hay similitud entre un nombre de dominio y una marca y no media mala fe. La resolución judicial de estos conflictos suelen configurar estos comportamientos como violadores de los derechos derivados de las marcas, en otros casos como actos de competencia desleal y, en otros, como actos que contravienen la legislación de marcas con la consiguiente obligación de transferir el nombre de dominio al respectivo titular de la marca.

1. INTERACCIÓN ENTRE LAS MARCAS Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

Como es sabido, las marcas distinguen los productos o servicios usados por un empresario en el tráfico económico de los restantes productos o servicios de naturaleza idéntica o similar; por su parte, los nombres comerciales distinguen a un empresario de los restantes que desempeñan actividades iguales o similares (Llorens, 2012). Pero en Internet no sólo se emplean los dos signos distintivos tradicionales que constituyen objeto de propiedad industrial, pues si entendemos como signos distintivos los que indican una determinada procedencia empresarial en el mercado, y de este modo permiten distinguir las actividades, establecimientos, productos y servicios de un empresario de los de sus competidores, en este sentido, los nombres y apellidos de las personas físicas, los títulos nobiliarios y las denominaciones de ciertas instituciones pueden asimismo emplearse como signos distintivos en la red, permitiendo obtener la confianza de los consumidores y usuarios y designando un origen empresarial.

En cuanto a las denominaciones de origen, a las marcas colectivas y de garantía, y a otros signos semejantes, aunque en rigor no encajan en el concepto tradicional de signos distintivos, no obstante pueden equipararse a éstos en la medida en que por su propia naturaleza están destinados a su uso en el mercado e identifican el origen o las características de productos o servicios.

Hay por supuesto, otros signos protegidos que pueden aparecer en Internet, y que tampoco se usan como signos distintivos en el sentido tradicional. Es el caso de las denominaciones sociales y otros nombres de corporaciones o instituciones; las denominaciones de cargos públicos o privados; determinadas creaciones originales protegidas por la propiedad intelectual, como títulos de obras o nombres de fantasía; y los apodos y derivaciones de cualquiera de los anteriores, tal y como son conocidos por el público. Cada uno de ellos tiene su propia regulación, que impide en determinados supuestos su uso no autorizado, no obstante, en la medida en que se empleen en el mercado con finalidad concurrencial pueden dar lugar a problemas de competencia desleal análogos a los que surgen con los signos distintivos propiamente dichos, en esos casos les será de aplicación los mismos principios y normas que con carácter general regulan el uso desleal de los signos distintivos en el mercado (Torre y López, 2002).

En este sentido, y más concretamente en el ámbito digital, las denuncias por cybersquatting o ciberocupación (registrar un nombre de dominio al que otro tiene más derecho) aumentaron un 28% en 2011 respecto al año anterior y correspondieron principalmente a los sectores del comercio minorista, la banca y las finanzas, el farmacéutico y la biotecnología. Al publicar su informe anual sobre las demandas recibidas por su centro de arbitraje y mediación, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) precisó que los casos recibidos fueron 2.696 y que involucraban a 4.370 nombres de dominios.

En el 91% de los casos, los expertos que analizaron las demandas encontraron pruebas de ciberocupación y resolvieron en favor de los demandantes. Asimismo, la gran mayoría de las demandas (82%) se refirieron a registros efectuados en el dominio .com. Entre las demandas presentadas figuran las de firmas muy conocidas como las automovilísticas Cadillac, Chevrolet, Ferrari, Fiat y Nissan, entidades financieras como el Banco de España, Bank of América y Visa, y empresas de electrónica como Apple, Philips, Canon y Olympus. Incluso presentaron demanda por ciberocupación entidades como la FIFA, Formula Uno, el Real Madrid FC y la Federación de Béisbol de Estados Unidos. Según la OMPI, el número total de nombres de dominio ha llegado a los 200 millones, de los que la mitad son internacionales (.com).

A la vista de lo anterior, y dada la importancia de proteger las marcas en los social media (donde crear un usuario con nombre comercial es muy fácil, pero reclamarlo y recuperarlo por usurpación, puede acabar siendo una pesadilla (Orejon, 2011)) la ICANN ha modificado el vigente sistema de nombres de dominios, el cual se basaba en 22 de primer nivel, añadiéndole otros diferentes, que suman un total de 250 (Clos, 2011)

Esta ampliación fue largamente debatida y despertó el temor de las grandes marcas por la obligación de registrar nuevos dominios con su nombre o variantes que puedan confundir al internauta para evitar la ciberocupación o *Cybersquatting* de los mismos. ICANN reconoció este peligro y anunció que el sistema de aceptación y registro sería riguroso y que se tomarían medidas drásticas (como la expulsión del sistema de registro) para aquellos registradores que acepten tramitar dominios fraudulentos. Se prevé que para el segundo semestre del 2013 podrían estar activos en Internet los primeros nuevos dominios.

ICANN establece distintas categorías de registros a los que impone más o menos condiciones. El registro más básico es el de nombres comunes o comerciales. En el caso de que quiera registrarse un dominio que represente a una comunidad (profesional, lingüística, ect) deberá acreditarse la pertenencia y representación de la misma. En el caso de marcas, se distingue entre aquellas que registran su dominio para uso exclusivo de ellas (por ejemplo, un medio de comunicación) o aquellas que puedan abrir el uso de su dominio a terceros (por ejemplo, una red social que venda dominios de segundo nivel con su nombre) (Clos, 2011).

2.1 TIPOLOGÍA DE LA PROBLEMÁTICA JURÍDICA DE LAS MARCAS EN REDES SOCIALES COMO NOMBRES DE DOMINIO

Una aproximación a la tipología de casos ayudará a hacernos una idea del impacto, en términos jurídicos y económicos, que suponen los supuestos conflictivos en redes sociales. Pueden realizarse numerosas clasificaciones, no obstante, solo haremos mención de las más trascendentes para nuestro trabajo.

- **CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA FINALIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA EN REDES SOCIALES:**
 - a) Registro de la marca sin destinarlo a actividades empresariales:
 - ⇒ Registro de buena fe sin fines comerciales
 - ⇒ Con la intención de lucrarse en la reventa del dominio, que sería el clásico caso de “Ciberpiratería”. Estos supuestos o prácticas de “*Cyberpiracy*” se refieren al registro como SLDs bajo algún gTLDs

abierto de nombres o signos notorios o renombrados con la finalidad, bien de ofrecerlos posteriormente a los titulares de tales signos a cambio de una fuerte cantidad de dinero o cualquier otra ventaja para el registrante del dominio (actividad conocida como “Cybersquatting”); o bien de almacenar o reunir una colección de dominios coincidentes con signos renombrados o notorios de terceros para negociar con ellos con fines especulativos, ofreciendo su venta o alquiler a cualquier persona interesada en cualquiera de ellos (actividad conocida como “Warehousing”), incluso el legítimo titular del signo distintivo reproducido como nombre de dominio de segundo nivel.

- b) Registro del nombre de dominio para destinarlo a la misma actividad que el signo distintivo en conflicto:
 - ⇒ Sin cobertura de un signo distintivo propio.
 - ⇒ Con cobertura en un signo distintivo propio, habiendo por tanto una coincidencia fortuita.
- c) Registro del nombre de dominio para destinarlo a una actividad distinta a la propia del signo distintivo en conflicto:
 - ⇒ Con cobertura en un signo empresarial propio, habiendo de nuevo una coincidencia fortuita.
 - ⇒ Sin cobertura en un signo propio.

- **CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA FINALIDAD DE LOS SUJETOS PARTICIPANTE.**

Apropiaciones de la marca o “*Domain Name Grabbing*”. Este tipo de disputas surgen cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca para, bien evitar que su propietario se establezca con ese nombre en la Red, o bien, forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

- **CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DEL DERECHO VULNERADO.**

Dentro de este grupo podrán distinguirse casos de “*Domain Grabbing*” o secuestro de dominios sin fines distintivos; casos de “*Non Quite Domain Grabbing*” o usurpación de dominios con fines distintivos y/o comerciales o de aprovechamiento o perjuicio del renombre, notoriedad o buen nombre del signo distintivo registrado como dominio, y “*Logical Choice*” o conflictos fortuitos entre el titular de un nombre de dominio registrado y usado de buena fe y titulares de signos distintivos idénticos o semejantes.

Podemos afirmar, en definitiva, que el carácter multifuncional y multijurisdiccional de las redes sociales da pie a conflictos de muy distinto signo entre sujetos de todo el mundo, lo cual no sólo genera problemas de adaptación de las normas sobre signos distintivos, derechos de la personalidad o competencia desleal a las particularidades del entorno digital, sino también, cuando el conflicto tenga lugar entre ciudadanos pertenecientes a distintos Estados.

2.2 PERSPECTIVA CONFLICTUAL: LOS REMEDIOS JURÍDICOS TRADICIONALES APLICADOS AL FENÓMENO DEL REGISTRO DE MALA FE DE LA MARCA EN UNA RED SOCIAL

El *Cybersquatting* se desarrolló con extrema rapidez, sin que los ordenamientos jurídicos fueran capaces de reaccionar a tiempo para evitar su progresión. De hecho, en un principio, los afectados tan sólo contaban con los remedios jurídicos tradicionales que, por su falta de adaptación a un medio tan innovador y cambiante como Internet y las redes sociales, en muchos casos se demostraron como mecanismos demasiado lentos o formalistas para poder tratar adecuadamente este fenómeno (García, 2002)

No resulta fácil, a pesar de todo, dilucidar si la reproducción como nombre de dominio en una dirección electrónica de la marca o nombre comercial de un tercero sin perseguir finalidad comercial explícita alguna, sino únicamente la extorsión directa o indirecta del legítimo titular, o bien la simple obstaculización de su posición competitiva presente o futura dentro y fuera del mercado virtual, podría solucionarse recurriendo a los mecanismos de defensa previstos por el Derecho de Marcas o bien recurriendo a las disposiciones previstas en la Ley de Competencia desleal de 10 de enero de 1991 (Alcaide, 2003)

La Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001 otorga una protección reforzada, fuera del principio de especialidad, no sólo a la marca renombrada sino también a la marca registrada notoriamente conocida, así como al nombre comercial notorio y renombrado registrado. Por otra parte, los Tribunales españoles también han optado por hacer frente al *cybersquatting* desde la óptica de la evaluación del registro y utilización del nombre de dominio en relación con el signo distintivo. De esta forma han buscado aplicar, en esencia, la normativa reguladora de los signos distintivos, es decir, la Ley 17/2001, de marcas. Así en el artículo 34.3 e) de la citada norma, se considera absolutamente prohibida la utilización de la denominación de una marca en forma de nombre de dominio, sin el consentimiento del legítimo titular de la marca (García, 2002). También los tribunales españoles han aplicado el artículo 12 de la LCD calificando estas conductas como un acto de explotación de la reputación ajena, siempre que se haya acreditado que el titular del nombre de dominio tuviera ánimo de lucro, derivado del número de visitas de los usuarios atraídos como consecuencia del uso del nombre de dominio (García, 2001)

De cualquier manera, cualquier propietario de sitios web puede ejercer su derecho a un procedimiento de arbitraje si su marca ha sido utilizada de mala fe. El tipo de procedimiento de arbitraje más común para las controversias sobre nombres de dominio es el Uniforme de Solución de Controversias Política (OMPI). Este proceso puede permitir que las disputas se resuelvan fuera de los tribunales a través de un proveedor de la Política Uniforme de la ICANN, aprobado. Las decisiones tomadas por el panel de la Política Uniforme son jurídicamente vinculantes, a pesar de que puede ser impugnada en un tribunal tradicional si cualquiera de las partes no está de acuerdo con el veredicto.

A título informativo, detallamos los procedimientos arbitrales tramitados en OMPI para los dominios .es a fin de observar las tendencias en cuanto a *cybersquatting*, litigios planteados y forma de terminación de los procedimientos. Así, podemos observar que La tendencia es descendente, durante 2012 se han tramitado 44 procedimientos de los cuáles:

- Se han archivado 12 demandas de recuperación de nombres de dominio .es.

- Se ha desestimado 1 único procedimiento, dando por ello el árbitro la razón al demandado.
- Se ha cancelado en una ocasión el procedimiento.
- Se han estimado 30 demandas, reconociéndose la ocupación del dominio y produciéndose la transferencia del dominio al demandante

Si hasta el año 2010 la tendencia era claramente alcista en cuanto a número de procedimientos, desde esa fecha claramente se están reduciendo los casos. Las causas pueden ser múltiples como la crisis actual en la que nos encontramos o la inseguridad en cuanto al dominio .es. Todo ello desincentiva el uso en el mercado secundario de nombres de dominio, o propicia que se utilicen otras vías amistosas para la resolución de controversias.

CONCLUSIONES

El auge de Internet como plataforma para los negocios y las actividades empresariales convirtió, allá por los años noventa, a los nombres de dominio en los primeros identificadores comerciales de las empresas en la red (Tourinho, 2010). Fruto de ese valioso reclamo que los nombres de dominio supusieron, el fenómeno del *cybersquatting* fue un elemento conflictual importante. Valiéndose del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funciona por riguroso orden de solicitud, los usurpadores registraban, como nombres de dominio, marcas, nombres de personalidades y empresas con las que no tenían relación alguna, con el único objetivo de obtener un rendimiento económico mediante su posterior venta en el mercado digital (Llorens, 2011)

Pues bien, este fenómeno de la ciberocupación, al que con mayor o menor suerte se ha intentado poner fin a través de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos (Alternative Dispute Resolutions), parece haberse trasladado al mundo de las redes sociales y, en particular, a Twitter (Tourinho, 2010). Efectivamente, en la actualidad no es raro escuchar noticias donde se habla de la suplantación de identidad de ciertos personajes o empresas famosas en Facebook o Twitter. Cuando se da esta situación en Facebook se suele actuar bloqueando la cuenta, pero en Twitter no se actúa de esta forma, por lo que ya se están dando los primeros casos de la compra de perfiles de Twitter por grandes empresas u organizaciones

Su peculiaridad respecto de otras redes sociales como Tuenti o Facebook es que el nombre de los usuarios es único, es decir, que cada usuario elige un nombre con el que saltar a la red, que es único y no es susceptible de repetición. Y ese carácter único de los nombres de usuario en Twitter hace que las cifras que se manejen en la adquisición de ciertas cuentas rondan ya los cinco ceros como, por ejemplo, el supuesto del nombre de usuario @israel, registrado allá por el año 2.007 por Israel Meléndez, fundador de la web de contenido adulto greenshines.com. Apenas unos años después, lo que había sido un registro gratuito de un nombre en una red social emergente ha pasado a convertirse en un negocio más que lucrativo. Y es que, pese a que los propios términos y condiciones de la página impiden la transmisión lucrativa de nombres de usuario salvo que exista autorización expresa de Twitter, lo cierto es que el destinatario de la cuenta, el Estado de Israel, no ha dudado en invertir esta cantidad con el único objeto de posicionarse en la cada vez más poderosa plataforma empresarial y de contenidos de Internet (Tourinho. 2010)

Esperemos que la OMPI, como una de las entidades internacionales autorizadas por la ICANN, a la que los usuarios que piensan que han sufrido un *cybersquatting* pueden acudir, para disponer de un centro de arbitraje y mediación en el caso de litigios motivados por el registro fraudulento de un nombre de dominio, se ocupe también de este nuevo fenómenos en las redes sociales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] **ALARCÓN, MC., LORENZO, C. Y CONSTANTINIDES, E.** (2012). *Application of Social Media Tools by Retailers* en el libro *Organizations and Social Networking: Utilizing Social CRM to Engage Consumers*, IGI Global (Estados Unidos).
- [2] **ALCAIDE, R.** (2003). “*La Protección jurisdiccional de la Marca*”, Madrid, Colex.
- [3] **CLOS, T.** (2011). ICANN multiplica el número de dominios posibles en Internet, microblogging, junio 2011.
- [4] Harris Interactive Consulting (2012). *Customer Experience Impact Report*.
- [5] **GARCIA, A.** (2001) “La tutela de los signos distintivos frente a los nombres de dominio. Un análisis de las resoluciones judiciales españolas” en *Comercio Electrónico en Internet*, Ed. Marcial Pons, Madrid.
- [6] **GARCIA, A.** (2002) “*Derecho de Marcas en Internet*”, Valencia, Tirant lo Blanch.
- [7] **HERNÁNDEZ, A. Y KÜSTER, I** (2012) Brand impact on purchasing intention. An approach in virtual social networks channel, *Economics and Business Letters*, 1(2), 1-9.
- [8] **LLORENS, C.** (2011) “Branding 2.0, más branding que nunca”, en *Marketing Press*, junio 2011, pp.2-7.
- [9] **OREJÓN, SM.** (2011) Protección de identidad online de marcas y personas *Marketing Press*, 2-8.
- [10] **TORRE, S Y LÓPEZ, J.** (2002) “*Internet, Propiedad industrial y competencia desleal*”, Centro de estudios políticos y constitucionales, Madrid.
- [11] **TOURIÑO, A.** (2010) Twitter, paraíso de coberocupas, disponible en www.marketingpress.es

ORGANISMOS INTERNACIONALES

- [1] [ICANN](http://www.icann.org). - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
- [2] [OMPI](http://wwwOMPI.org).- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- [3] [UDPR](http://www.udpr.org). - Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy.
- [4] [AECEM](http://www.aecem.org).- Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional.
- [5] [OEPM](http://www.OEPM.org).- Oficina Española de Patentes y Marcas.