

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE DERECHO

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho

“RESPONSABILIDAD CIVIL EN COSTA RICA DERIVADA DEL  
SECUESTRO A LA INVERSA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO”

SILVIA MARÍA GARRO TAPIA

B42815

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

2019

30 de septiembre de 2019  
FD-3187-2019

Dr. Alfredo Chirino Sánchez  
Decano  
Facultad de Derecho

Estimado señor:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), del estudiante: *Silvia María Garro Tapia*, carné B42815, denominado: "Responsabilidad civil en Costa Rica derivada del secuestro a la inversa del nombre de dominio" fue aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron acuso de la tesis (firma y fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que indica: **"EL O LA ESTUDIANTE DEBERÁ ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA"**.

Tribunal Examinador

<b>Informante</b>	Licda. Mónica Romero Chacón
<b>Presidente</b>	Dr. Carlos Estrada Navas
<b>Secretario</b>	MSc. William Bolaños Gamboa
<b>Miembro</b>	Lic. Roberto Paulo Lemaitre Picado
<b>Miembro</b>	MSc. Federico Chacón Loaiza

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el **29 de octubre del 2019**, a las 6:00 p.m. en el cuarto piso de la Facultad.

Atentamente,



Ricardo Salas Parras  
Director



RSP/lcv  
Cc: arch. Expediente

Nuestra *salud mental* importa

Recepción  
Tel.: 2511-4032  
[recepcion.fd@ucr.ac.cr](mailto:recepcion.fd@ucr.ac.cr)

Consultorios Jurídicos  
Tel.: 2511-1521  
[accionsocial.fd@ucr.ac.cr](mailto:accionsocial.fd@ucr.ac.cr)

Casa de Justicia  
Tel.: 2511-1558  
[administrativacasajusticia.fd@ucr.ac.cr](mailto:administrativacasajusticia.fd@ucr.ac.cr)

[www.derecho.ucr.ac.cr](http://www.derecho.ucr.ac.cr)

San José, 16 de septiembre de 2019

**Área de Investigación  
Facultad de Derecho  
Universidad de Costa Rica**

Estimados señores:

De conformidad con lo exigido por esta Facultad, a través de la presente deseo hacer de su conocimiento que, en mi condición de Directora del Comité Asesor, he aprobado la tesis para optar por el grado de Licenciatura que se titula: **"Responsabilidad civil en Costa Rica derivada del secuestro a la inversa de los nombres de dominio"**, elaborada por la estudiante Silvia María Garro Tapia, carné B42815.

Dicho trabajo cumple con los requisitos de forma y de fondo establecidos por el Área de Investigación de la Facultad de Derecho motivos por los cuales, existiendo la aprobación respectiva, con el fin de que sea fijada fecha y hora para defender públicamente su investigación.

Sin más que agregar, me despido cordialmente;

MONICA DE  
LOS ANGELES  
ROMERO  
CHACON  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por  
MONICA DE LOS  
ANGELES ROMERO  
CHACON (FIRMA)  
Fecha: 2019.09.17  
15:02:01 -06'00'

Mónica Romero Chacón  
**Licenciada**  
**Directora Comité Asesor**

---

23 de setiembre, 2019.

**Director**  
**Dr. Ricardo Salas Porras**  
**Área de Investigación**  
**Facultad de Derecho**  
**Universidad de Costa Rica**

Estimado señor director:

Me permito informarle, en mi condición de lector, que he leído la tesis de graduación para optar por el grado de Licenciada en Derecho, de la estudiante Silvia María Garro Tapia, carné universitario B42815, titulada **"Responsabilidad civil en Costa Rica derivada del secuestro a la inversa de los nombres de dominio"**.

El presente trabajo final de graduación cumple de manera satisfactoria con los requisitos de fondo y forma establecidos por el régimen académico de la Facultad de Derecho, por lo que extiendo la aprobación correspondiente y así proceder a la defensa de tesis en la fecha y hora que se sirva señalar.

Atentamente,



Federico Chacón Loaiza  
Lector  
Comité Asesor

Ciudad Facio, 18 de septiembre del 2019

Señor

Dr. Ricardo Salas Porras

DIRECTOR

Área de Investigación

Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

s.d.

Estimado Señor Director:

A la vez que saludarlo, me complace informarle de que, en mi calidad de Lector miembro del Comité Asesor del trabajo final de investigación, titulado "*Responsabilidad en Costa Rica derivada del secuestro a la inversa de los nombres de dominio*", preparado por la estudiante SILVIA MARIA GARRO TAPIA, carné B42815, he terminado su revisión y estimo que cumple los requisitos de forma y fondo que exige la normativa universitaria, por lo que otorgo mi aprobación para que sea sometida a réplica ante el Tribunal Examinador.

No omito expresar que la dificultad conceptual, normativa, técnica y la novedad del tema no ha sido óbice para que la investigadora haya culminado un trabajo que, sin duda, constituye una propuesta válida y bien fundamentada para contribuir a la ya de por sí difícil problemática que aborda siendo notablemente clara y precisa su exposición.

Reiterándole las muestras de mi mayor consideración y estima, me suscribo de Usted,

Atentamente,



**Licenciado Carlos Manuel Estrada Navas**  
**Lector de Tesis**

CMEN/mhm  
c.c.: arch

San José, 27 de agosto de 2019

Señores (as):

Universidad de Costa Rica

Estimados señores (as):

Yo, María Fernanda Sanabria Coto, cédula de identidad I-1429-0780, bachiller en Filología española, perteneciente a la Asociación Costarricense de Filólogos, carné 225 y al Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes de Costa Rica, código 75402, hago constar que he revisado el proyecto titulado:

**Responsabilidad civil en Costa Rica derivada del secuestro a la inversa  
de los nombres de dominio**

Dicho documento fue elaborado por Silvia María Garro Tapia, cédula de identidad I-1656-0226. El proyecto fue realizado con el fin de optar al grado de Licenciatura en Derecho. He revisado y corregido aspectos tales como construcción de párrafos, vicios del lenguaje trasladados a lo escrito, ortografía, puntuación y otros relacionados con el campo filológico. Por lo tanto, con los cambios aplicados, considero que está listo para ser presentado.

Atentamente,

*Fernanda S. Coto*



María Fernanda Sanabria Coto  
Asociación Costarricense de Filólogos. Carné nro. 225  
Colypro. Código 75402  
fernanda.sanabria@filologos.cr

## **Dedicatoria**

*Con mucho esfuerzo le dedico esta tesis a mi familia y seres queridos, quienes me han apoyado a lo largo de este proceso.*

*A mis padres, por su ejemplo, esfuerzo y apoyo a lo largo de mi vida y carrera universitaria. Gracias, Ma y Pa, por su apoyo y cariño.*

*A Pita, por siempre hacerme comida rica; a Óscar, por siempre sacarme una sonrisa y a Allitan, por su amor, cariño y comprensión.*

*¡Los amo mucho!*

## **Agradecimiento**

*Le agradezco a todas las personas que me ayudaron a concretar este proyecto: a mi directora, Mónica Romero Chacón; a mis lectores, Carlos Estrada Navas y Federico Chacón Loaiza y a todas las personas a las que realicé consultas: Carlos Álvarez de ICANN y Adrián Quesada; don Federico Torrealba y don Víctor Pérez. Muchas gracias por atender mis consultas.*



## Tabla de contenidos

Dedicatoria.....	i
Agradecimiento.....	ii
Tabla de contenidos .....	iii
Tabla de abreviaturas .....	viii
Resumen.....	ix
Ficha bibliográfica .....	xi
Glosario de términos .....	xii
Capítulo I. Introducción.....	1
1.1. Justificación.....	1
1.2. Antecedentes académicos.....	3
1.3. Hipótesis.....	5
1.4. Objetivos .....	5
1.4.1. General.....	5
1.4.2. Específicos. ....	5
1.5. Metodología .....	5
1.6. Estructura de investigación .....	6
Capítulo II. El Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio .....	7
2.1. Antecedentes sobre el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.....	7
2.2. Análisis Conceptual del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.....	10
2.3. El Sistema de Nombres de Dominio .....	14
2.3.1. Clasificación de los nombres de dominio.....	16
2.3.1.1. Dominios de Primer Nivel o Top Level Domains. ....	16
2.3.1.1.1. Dominios Genéricos de Primer Nivel.....	16
2.3.1.1.2. Dominios de Primer Nivel de Código País.....	18

2.3.1.2. Nombres de Dominio de Segundo Nivel.....	18
2.3.1.2.1. Nombres de Dominio de Segundo Nivel código país o ccSLD.....	19
2.4. El comercio electrónico y su importancia con respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.....	19
2.5. Marcas, signos distintivos y nombres de dominio .....	23
2.5.1. Funciones de las marcas. ....	25
2.5.2. Función distintiva de los nombres de dominio. ....	26
2.5.3. Principios del Sistema Marcario.....	27
2.5.3.1. Principio de Registrabilidad.....	27
2.5.3.2. Principio del Uso Facultativo. ....	29
2.5.3.3. Principio de Temporalidad.....	30
2.5.3.4. Principio de Territorialidad.....	31
2.5.3.5. Principio de Especialidad.....	32
2.5.3.6. Principio de No-Confusión. ....	33
2.5.3.7. Principio del Mínimo Uso.....	33
2.5.4. Distinción entre los nombres de dominio y las marcas. ....	35
2.5.5. Conflictos entre las marcas y los nombres de dominio. ....	39
2.6. Disputas en torno a los nombres de dominio .....	41
2.6.1. Nombres de dominio coincidentes con una marca propia. ....	43
2.6.2. Nombres de dominio coincidentes con una marca ajena. ....	43
2.6.3. Nombres de dominio coincidentes con una marca ajena renombrada.....	43
2.6.4. Nombre de dominio confundible con una marca ajena. ....	43
2.6.5. La ciberocupación o registro abusivo de un nombre de dominio. ....	43
2.6.5.1. Casos de ciberocupación.....	45
Capítulo III. La Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio .....	48

3.1. Orígenes de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.....	48
3.2. La Política de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio ....	50
3.2.1. Ámbito de aplicación. ....	51
3.2.1.1. Tipos de nombres de dominio.....	51
3.2.1.2. Tipos de conflictos.....	51
3.2.2. Presentación de la demanda. ....	52
3.2.3. Pruebas en el proceso.....	52
3.2.4. Contestación de la demanda. ....	53
3.2.5. Conformación del Tribunal en el Procedimiento de Mediación.....	54
3.2.6. Resolución del grupo de expertos.....	54
3.2.6.1. Resolución a favor del demandante. ....	55
3.2.6.1.1. Existencia de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos....	55
3.2.6.1.2. La ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado respecto al nombre de dominio. ....	56
3.2.6.1.3. El registro y uso del nombre de dominio de mala fe. ....	57
3.2.6.2. La resolución a favor del demandado. ....	57
3.2.7. Ventajas de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.....	57
3.2.8. Desventajas y críticas de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.....	59
Capítulo IV. Responsabilidad Civil en Costa Rica por el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio .....	62
4.1. Sección I: Generalidades de la Teoría de la Responsabilidad Civil y Abuso del Derecho .....	62
4.1.1. La responsabilidad civil.....	62

4.1.1.1. Responsabilidad subjetiva y objetiva.....	65
4.1.1.1.1. Responsabilidad subjetiva.....	65
4.1.1.1.2. Responsabilidad objetiva. ....	65
4.1.1.2. Responsabilidad contractual y extracontractual. ....	66
4.1.1.2.1. Responsabilidad contractual. ....	67
4.1.1.2.2. Responsabilidad extracontractual o aquiliana.....	68
4.1.1.3. Criterios para la existencia de responsabilidad civil.....	70
4.1.1.3.1. El factor de atribución.....	71
4.1.1.3.2. El daño indemnizable.....	73
4.1.1.3.3. La relación de causalidad.....	74
4.1.2. El abuso del derecho. ....	75
4.1.2.1. Teoría Clásica o Subjetiva. ....	78
4.1.2.2. Teoría Objetiva. ....	78
4.1.2.3. Teoría Mixta. ....	79
4.1.3. El Abuso del derecho en Costa Rica.....	79
4.1.4. Responsabilidad civil en el <i>common law</i> en Estados Unidos. ....	82
4.1.4.1. El common law. ....	82
4.1.4.2. Responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio en Estados Unidos, derivado de Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA). ....	85
4.2. Sección II: Responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.....	89
4.2.1. Antecedentes de la responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.....	89
4.2.2. Aplicación de la Teoría de Responsabilidad Civil y del Abuso del Derecho en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. ....	91

4.2.3. Utilización de la Política abusando del derecho. ....	93
4.2.3.1. El ejercicio de un derecho. ....	99
4.2.3.2. La ausencia de toda utilidad derivada del ejercicio del derecho por su titular. .....	99
4.2.3.3. El perjuicio o daño ocasionado a otra persona. ....	100
4.2.3.4. Antisocialidad del daño. ....	101
Capítulo V. Conclusiones .....	103
Bibliografía .....	107

## Tabla de abreviaturas

**DNS:** *Domain Name System*/ Sistema de Nombres de Dominio.

**ICANN:** *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*/Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números.

**ARPANET:** *Advanced Research Projects Agency Network*/ Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada.

**ACPA:** *Anticybersquatting Consumer Protection Act*/ Ley de Protección del Consumidor contra la Ciberocupación.

**ccTLD:** *Country code Top-Level Domain* / Dominio de Nivel Superior de Código de País.

**gTLD:** *Generic Top Level Domain*/ Dominio de Nivel Superior Genérico.

**IP:** *Internet Protocol*/ Protocolo de Internet.

**OMPI:** Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

**RDNH:** *Reverse Domain Name Hijacking*/ Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

**La Política:** Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

## Resumen

**Justificación:** Desde los años noventa, cuando se popularizó el uso del internet alrededor del mundo, se creó una serie de esfuerzos para simplificar su uso. Por ejemplo, debido a la dificultad de recordar las direcciones IP de las computadoras, se creó el Sistema de Nombres de Dominio que consiste en “traducir” las direcciones IP de números a caracteres alfanuméricos más fáciles de recordar. De este modo, si se desea ingresar al buscador *Google*, es más sencillo recordar su nombre de dominio *www.google.com* que su dirección IP 172.217.22.142.

Desde la creación del DNS se dieron algunos casos donde individuos registraban de forma maliciosa nombres de dominio, lo cual consiste en el registro y utilización de los nombres de dominio violentando derechos de personas y empresas, principalmente los derechos de propiedad intelectual. Derivado de esto, en Estados Unidos se dio la promulgación de *Anticybersquatting Piracy Act (ACPA)* en 1999, estableciendo una causa de acción por registrar, traficar o usar un nombre de dominio similar a una marca registrada. Posteriormente, para establecer un procedimiento más expedito y económico, en el año 1999 ICANN creó la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, como un procedimiento de mediación que respondía a las observaciones formuladas por el Comité de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que expresó la necesidad de fomentar la protección de los derechos de propiedad intelectual en el Sistema de Nombres de Dominio.

En los últimos años, se han dado casos donde grandes empresas u organizaciones, con el fin de intimidar a titulares legítimos de nombres de dominio, inician un procedimiento alegando los derechos de marcas registradas para arrebatarle el dominio a su titular. Esta práctica constituye la utilización de forma abusiva y de mala fe de la Política, siendo denominada Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio (en inglés, *Reverse Name Domain Hijacking*). Concretamente, en el presente trabajo se desea aplicar la Teoría del Abuso del Derecho y de la Responsabilidad Civil y determinar si es posible que exista responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio en Costa Rica.

**Hipótesis:** existe responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio en Costa Rica.

**Objetivo general:** determinar si puede existir responsabilidad civil en Costa Rica por el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio a partir de la Teoría del Abuso del Derecho.

**Metodología:** la presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo mediante una metodología descriptiva y deductiva, donde se pretende desarrollar los conceptos generales y aplicarlos al caso concreto. Primeramente, siguiendo el método descriptivo, se realizó una explicación y descripción del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, posteriormente, del Sistema de Nombres de Dominio, Marcas y la confrontación entre las

Marcas y Nombres de Dominio. Después, se analizó la Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de nombres de dominio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, su aplicación y críticas. Finalmente, en el último capítulo se estudió la doctrina de la responsabilidad civil y la aplicación de la Teoría del Abuso del Derecho, específicamente la aplicación de esta teoría dentro del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio y los elementos para determinar la responsabilidad civil a la luz de dicha teoría.

**Conclusiones:** los nombres de dominio son distintos a las marcas registradas, pero estos se traslapan con el derecho de marcas, debido a que pueden servir como identificadores importantes de productos y servicios, lo cual crea conflictos jurídicos como la ciberocupación y el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio. El Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio constituye la utilización de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio de mala fe y abusando del procedimiento administrativo, ya que los que incurren en esto utilizan de forma desproporcionada la Política, con el fin de intimidar a los titulares legítimos de los nombres de dominio. La Política de la ICANN fue creada con el fin de solucionar los conflictos en casos de ciberocupación, cuando el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio, el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del mismo o que dicho nombre ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En Costa Rica es posible aplicar la Teoría del Abuso del Derecho para determinar la responsabilidad civil en el país por el Secuestro abusivo del Nombre de Dominio, debido a que la utilización de la Política de manera abusiva y de mala fe constituye un abuso del derecho que puede causar daños al titular del nombre de dominio. Se puede considerar el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio como el ejercicio anormal de un derecho, ya que contraría los fines de la norma, debido a que la Política fue creada con el fin de combatir la ciberocupación y no como una manera en la que los dueños de la marca registrada puedan ocasionar daños a terceros alegando derechos marcarios.

Como última conclusión, se deriva a lo largo del trabajo que, si bien no han existido casos previos en el país de responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, sí existen precedentes de responsabilidad civil derivada del abuso del derecho. Analógicamente, se analizó cómo la figura del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio encaja en la figura del abuso del derecho, por lo que cabe destacar que los tribunales costarricenses han reconocido en múltiples ocasiones responsabilidad civil por abuso del derecho, por lo que se concluye y, haciendo afirmación de la hipótesis planteada, que en Costa Rica sí existe responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio.



### **Ficha bibliográfica**

Garro Tapia, Silvia María. *Responsabilidad civil en Costa Rica derivada del secuestro a la inversa de los nombres de dominio*. Trabajo final para optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2019. xv y 124

Directora: Licda. Mónica Romero Chacón.

Palabras clave: nombres de dominio, Secuestro a la Inversa, ICANN, responsabilidad civil, abuso del derecho.

## Glosario de términos

**Protocolo:** “Conjunto de normas y procedimientos útiles para la transmisión de datos, conocido por el emisor y el receptor”.<sup>1</sup>

**Internet:** “Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir, un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que cada una de ellas es independiente y autónoma”.<sup>2</sup>

**Sistema de Nombres de Dominio:** “Por sistema de nombres de dominio se entiende, concretamente, un sistema mundial de direcciones a saber, la forma en que los nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de Internet y viceversa”.<sup>3</sup>

**Dominio Genérico de Primer Nivel:** “Por gTLD se entienden los dominios genéricos de nivel superior. Son los dominios de nivel superior de una dirección Internet, por ejemplo: *.com*, *.net* y *.org*”.

**Dominios de Primer Nivel Código País:** “Los ccTLD son dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, por ejemplo, *.mx* para México”.

**Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números:** es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de protocolo y de las funciones de gestión o administración del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz.<sup>4</sup>

**Ciberocupación:** término frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de producto y de servicio.<sup>5</sup>

**Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio:** es el acoso a titulares de nombres de dominio que actúan de buena fe, por parte de titulares de marcas que desean adquirir un nombre de dominio, el cual está siendo utilizado de manera que no infringe los derechos del titular de la marca.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Adrián Estrada Corona, “Protocolos TCP/IP de Internet” (México, 2004).

<sup>2</sup> Ángel García Vidal. “Derecho de Marcas e Internet”. (España: Editorial Tirant lo blanch, 2002).

<sup>3</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet”. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/center/faq/domains.html#2>

<sup>4</sup> Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “¿Qué hace ICANN? (Estados Unidos, 2012). Disponible en <https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-es>

<sup>5</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de Dominio de Internet” (Suiza, 1999).

<sup>6</sup> Idem

## Capítulo I. Introducción

### 1.1. Justificación

Desde los años noventa, cuando se popularizó el uso del internet alrededor del mundo, se creó una serie de esfuerzos para simplificar su uso. Antes de la creación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), para ingresar a una página web se debía ingresar la dirección IP (*Internet Protocol* por sus siglas en inglés) del sitio web, tarea que podía inducir a error al usuario debido a la longitud de los números que identifican a la dirección IP.

Para una mayor claridad, se entenderá en lo sucesivo como dirección IP aquel número que tiene cada computadora o dispositivo conectado a la red pública de Internet, esta es única y es una forma en que las máquinas conectadas a la red se comunican, haciendo posible que la información sea enviada y recibida por su exacto destino en Internet.

Debido a la dificultad de recordar las direcciones IP de las computadoras, se creó el Sistema de Nombres de Dominio que consiste en “traducir” las direcciones IP de números a caracteres alfanuméricos más fáciles de recordar. De este modo, si se desea ingresar al buscador *Google*, es más sencillo recordar su nombre de dominio *www.google.com* que su dirección IP 172.217.22.142. De esta manera, el DNS es una herramienta fundamental para el funcionamiento del Internet como se conoce actualmente, puesto que es la identidad de una persona u organización en Internet, lo cual evidentemente es transversal a muchas áreas del Derecho y de ahí su relevancia para el presente estudio.

Para la administración de los nombres de dominio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos constituyó la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN por sus siglas en inglés), como una organización internacional sin ánimo de lucro que integra a representantes gubernamentales y no comerciales, al sector industrial y a articulares, con el objetivo de discutir, debatir y desarrollar políticas sobre la coordinación técnica del Sistema de Nombres de Dominio de Internet.<sup>7</sup>

Desde la creación del DNS, se dieron algunos casos donde individuos registraban de forma maliciosa nombres de dominio. Esto consiste en el registro y utilización de los nombres de dominio violentando derechos de personas y empresas, principalmente los derechos de

---

<sup>7</sup> Departamento de Comercio de los Estados Unidos, “Statement of Policy on the Management of Internet Names and Addresses” Disponible en: <https://www.ntia.doc.gov/federal-register-notice/1998/statement-policy-management-internet-names-and-addresses>

propiedad intelectual. Derivado de ello, en Estados Unidos se dio la promulgación de *Anticybersquatting Piracy Act* (ACPA) en 1999 estableciendo una causa de acción por registrar, traficar o usar un nombre de dominio similar a una marca registrada.

Para establecer un procedimiento más expedito y económico, en el año 1999, ICANN creó la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio como un procedimiento de mediación que respondía a las observaciones formuladas por el Comité de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el cual expresó la necesidad de fomentar la protección de los derechos de propiedad intelectual en el Sistema de Nombres de Dominio.

En los últimos años, se han dado casos donde grandes empresas u organizaciones, con el fin de intimidar a titulares legítimos de nombres de dominio, inician un procedimiento alegando los derechos de marcas registradas para arrebatarle el dominio a su titular. Esta práctica constituye la utilización de forma abusiva y de mala fe de la Política, siendo denominada Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio (en inglés, *Reverse Name Domain Hijacking*).

Como se analizará más adelante en la presente investigación, en los tribunales estadounidenses se han conocido casos en los que agraviados por el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio han presentado procesos de responsabilidad civil por los daños causados por esta práctica. Es así como han derivado casos judiciales por responsabilidad civil debido a que una empresa incurrió en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio.

En el presente proyecto, se desea aplicar la Teoría del Abuso del Derecho y de la Responsabilidad Civil y determinar si es posible que exista responsabilidad civil por esta práctica en Costa Rica, ya que puede resultar una práctica muy dañina hacia pequeñas y medianas empresas que ejercen el comercio electrónico.

## 1.2. Antecedentes académicos

Con respecto a los antecedentes, dentro de las investigaciones académicas en Costa Rica, el tema de los nombres de dominio fue analizado justo un año después de la implementación de la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el año 1999. Por primera vez, Susana Vásquez Álvarez<sup>8</sup>, en el año 2000, desarrolló el tema: “Problemática de la propiedad intelectual en Internet: territorialidad de las Marcas y universalidad de los Nombres de Dominio”.

Posteriormente, Christian Eduardo Obando Vargas<sup>9</sup>, en el año 2002, en su investigación titulada: “La administración de controversias por ciberocupación bajo la observancia y aplicación de los procedimientos de mediación y arbitraje a lo interno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual”, se enfoca en los procedimientos ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, específicamente en la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio. En el mismo año, Claudia Monestel Quesada publicó como trabajo final para alcanzar Posgrado en Derecho Económico, el trabajo titulado: “Problemática de los Nombres de Dominio y Marcas en Internet”.

El tema de los nombres de dominio y la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio hasta en el año 2008 continuó siendo estudiado por Fabio Vincenzi Guilá<sup>10</sup>, para optar por la Maestría en Propiedad Intelectual en la Universidad Estatal a Distancia (UNED), realizó su trabajo de investigación titulado: “El Reglamento de Arbitraje de la OMPI: como una de las políticas de solución de controversias con los Nombres de Dominio impulsada por la OMPI” y fue hasta casi diez años después, en el año 2017, cuando se publicó la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho: “Análisis del Desarrollo de los Procedimientos para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres

---

<sup>8</sup> Susana Vasquez Alvarez. Problemática de la propiedad intelectual en Internet: territorialidad de las marcas y universalidad de los nombres de dominio. Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 2000.

<sup>9</sup> Eduardo Obando Vargas. La administración de controversias por ciberocupación bajo la observancia y aplicación de los procedimientos de mediación y arbitraje a lo interno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual”. Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 2002.

<sup>10</sup> Fabio Vincenzi Guilá. El reglamento de arbitraje de la OMPI: como una de las políticas de solución de controversias con los nombres de dominio impulsadas por la OMPI. Tesis de graduación para optar al grado de Maestría en Propiedad Intelectual. San José, 2008.

de Dominio”<sup>11</sup>, la cual se centra en explicar los procedimientos para resolver dichas controversias.

En Latinoamérica, se han desarrollado investigaciones sobre dicho tema. En el 2000, Mauricio Medina Casas y Eduardo Pacheco<sup>12</sup> realizaron la investigación titulada: “Nombres de Dominio, Signos Distintivos y la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” como monografía para optar por el título de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana.

En ese mismo año, Andrés Mauricio Rengifo García<sup>13</sup> realizó la investigación: “Nombres de dominio y propiedad industrial” como tesis de grado, en la Universidad Externado de Colombia. Por otra parte, en el año 2004, Marcos Morales Andrade<sup>14</sup> realizó un ensayo sobre: “La naturaleza jurídica de los nombres de dominio en el Derecho Chileno”. En el 2011, Diego Fernández realiza como tesis de Maestría en Propiedad Intelectual en FLACSO, el proyecto titulado “¿Nace un nuevo derecho de propiedad intelectual? El caso de los nombres de dominio en Internet.”

El tema de los nombres de dominio y el procedimiento de resolución de controversias en materia de nombres de dominio ante la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ha sido tratado anteriormente dentro de investigaciones académicas, pero dentro de investigaciones nacionales o latinoamericanas se ha tratado poco el tema que se pretende estudiar en el presente trabajo de investigación: el Secuestro a la Inversa de los Nombres de Dominio. Usualmente, la bibliografía sobre este tema se encuentra en artículos académicos de universidades estadounidenses.

---

<sup>11</sup> Silvia Alfaro Rojas, Análisis del Desarrollo de los Procedimientos para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Febrero 2017.

<sup>12</sup> Medina Casas, Mauricio. Nombres de Dominio, Signos Distintivos y la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Monografía para optar por el título de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2000.

<sup>13</sup> Andrés Mauricio Rengifo García, Nombres de dominio y propiedad industrial, tesis de grado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2000.

<sup>14</sup> Marcos Morales Andrade. Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno. Revista Chilena de Derecho Informático, 2004.

### **1.3. Hipótesis**

La hipótesis de la investigación se deriva en la siguiente afirmación: “existe responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio en Costa Rica”.

### **1.4. Objetivos**

#### **1.4.1. General.**

- Determinar si puede existir responsabilidad civil en Costa Rica por el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio a partir de la Teoría del Abuso del Derecho.

#### **1.4.2. Específicos.**

- Explicar el concepto de Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio.
- Analizar la aplicación de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.
- Estudiar la doctrina relativa a la responsabilidad civil aplicando la Teoría del Abuso del Derecho.

### **1.5. Metodología**

La presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo mediante una metodología descriptiva y deductiva, donde se pretende desarrollar los conceptos generales y aplicarlos al caso concreto. En primer lugar, siguiendo el método descriptivo se realizó una explicación y descripción del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, posteriormente, del Sistema de Nombres de Dominio, Marcas y la confrontación entre las Marcas y Nombre de Dominio. Después, se analizó la Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, su aplicación y críticas.

La metodología debe responder una herramienta al problema de la investigación, en este caso la metodología debe responder a la pregunta: ¿existe responsabilidad civil por la mala fe incurrida en Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio en Costa Rica?

Finalmente, en el último capítulo, se estudió la doctrina de la responsabilidad civil y la aplicación de la Teoría del Abuso del Derecho, específicamente la aplicación de esta teoría dentro del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio y los elementos para determinar la responsabilidad civil a la luz de dicha teoría.

## 1.6. Estructura de investigación

La presente investigación se desarrolla de la siguiente forma: primero, se investigó y analizó de manera conceptual el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio y sus antecedentes; posteriormente, dentro del primer capítulo, se desarrolló el concepto de nombres de dominio, el comercio electrónico y su importancia respecto al tema en estudio, además, la relación entre las marcas, signos distintivos y nombres de dominio, su distinción y los conflictos jurídicos entre ambos. Finalmente, dentro de este capítulo se analizó el tema de la ciberocupación o registro abusivo de un nombre de dominio.

En el segundo capítulo, se realizó un análisis de la Política Uniforme de Solución de Controversias, estudiando los supuestos donde aplica dicha política, los tipos de conflictos, el procedimiento para la presentación de la demanda como las pruebas en el proceso, la conformación del tribunal de mediación, los plazos conferidos y las posibles resoluciones. Finalmente, las ventajas, desventajas y críticas que se le han hecho a la Política.

Por último, el tercer y último capítulo sobre la responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio fue dividido en dos secciones, la primera que trata sobre la responsabilidad civil en general y el abuso del derecho, en Costa Rica, de la responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio en Estados Unidos, derivado de *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)* y, finalmente, la segunda sección que habla sobre la responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio; en esta se aplicó la teoría de la responsabilidad civil y del abuso del derecho concretamente para analizar dicha problemática.



## Capítulo II. El Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio

### 2.1. Antecedentes sobre el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio

En primer lugar, es necesario dar una breve aproximación a la Política Uniforme para la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio y de esta manera, entender en qué consiste el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. Si bien es cierto, en el segundo capítulo se dará una explicación y análisis más detallado de esta, en este apartado se realizará una breve introducción.

La Política fue aprobada por ICANN —institución encargada de la administración del DNS— como un proceso de mediación expedito, con el fin de determinar disputas relativas a la adquisición de nombres de dominio de mala fe, lo que es conocido popularmente como ciberocupación indebida.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se ha aproximado al concepto de ciberocupación en el Informe Final del Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio, los grupos de expertos llegaron a la siguiente conclusión:

*debido al significado flexible de ciberocupación en la terminología popular, la OMPI ha optado por utilizar un término diferente —Registro Abusivo de un Nombre de Dominio— a fin de atribuirle un significado más preciso.<sup>15</sup>*

La ciberocupación consiste en que un especulador reserva una marca registrada como un nombre de dominio solamente para venderlo y obtener fin de lucro.<sup>16</sup> Se ha determinado que constituye la infracción de los derechos de propiedad intelectual, ya que consiste en el registro de una marca como un nombre de dominio, con el fin de obligar a los titulares legítimos de los derechos marcarios a pagar grandes sumas de dinero para obtener el derecho de ser titular del nombre de dominio y así ejercer su uso comercial o de otra índole que tenga relación con su marca.

---

<sup>15</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Informe Final del Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio. (Estados Unidos:1998)

<sup>16</sup>Jennifer Colinvaux. What's in a Domain Name: Is "Cybersquatting" Trademark Dilution. (Estados Unidos:1999).

Para ilustrar esto, se puede mencionar el caso de ciberocupación indebida sufrido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estos desde diciembre de 2001 hasta febrero de 2002 sufrieron de ciberocupación, ya que su dominio *ocde.org* fue registrado de mala fe por un tercero sin intereses legítimos, pues cada vez que una persona ingresaba a dicho dominio, el sitio web se redirigía a una página web con pornografía, además, se promocionaba la venta de dominio por una alta suma dineraria.

En los años noventa se dieron múltiples casos de ciberocupación donde personas se dedicaban a registrar dominio de marcas conocidas, con el único fin de posteriormente ofertar estos dominios a los titulares de dichas marcas por altas sumas de dinero.

Ahora bien, debido a esta problemática, se creó la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio en el año 1999, como un procedimiento de mediación obligatorio que se incorpora al contrato de registro de los nombres de dominio. Esta se formuló basándose en las recomendaciones contenidas en el Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, el cual enfatizaba en los problemas que plantea el conflicto entre las marcas y los nombres de dominio, es decir, el choque constante entre los derechos de propiedad intelectual y los nombres de dominio, tema que será discutido más adelante.

En la Política se establecen los supuestos donde se puede establecer un procedimiento por ciberocupación, entre los cuales están los siguientes:

- 1) Que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.
- 2) Que el titular del dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio registrado.
- 3) Que el nombre de dominio fue registrado y es utilizado de mala fe.

La persona que establece el procedimiento de mediación debe probar que se dan todos y cada uno de los elementos anteriores. La Política establece que, para probar el registro y utilización de mala fe del nombre de dominio, constituye prueba suficiente los siguientes elementos:

- 1) Las circunstancias que indiquen que el objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio por un elevado valor monetario al titular de una marca.
- 2) El registro del nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de una marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio.
- 3) La obstaculización de la actividad comercial de un competidor.
- 4) La intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación, promoción de su sitio web, su sitio en línea, de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Es importante mencionar que, por un lado, la ciberocupación aplica en el registro abusivo de un nombre de dominio, lo cual constituye un perjuicio para el titular de una marca registrada. La Política no fue creada con el fin de lidiar y ser sustituto de los procedimientos y litigios de infracción de marcas registradas, sino que fue creada específicamente para combatir los casos de ciberocupación.<sup>17</sup>

Por otro lado, el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio constituye la utilización de la Política de manera abusiva y de mala fe, el perjuicio es causado al titular del nombre de dominio. Ambos son controversias que se plantean en materia de nombres de dominio, pero, en este caso, el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio consiste en el acoso de titulares de nombres de dominio que actúan de buena fe por parte de titulares de marcas que desean adquirir un nombre de dominio, el cual está siendo utilizado de manera que no infringe los derechos del titular de la marca.

El Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio es una manera de utilizar la Política de mala fe y de manera abusiva, ya que los titulares de marcas se aprovechan de esta con el único fin de intimidar o afectar a titulares legítimos de nombres de dominio.

Esta práctica puede resultar bastante nociva para individuos que registran y utilizan un dominio de manera legítima, por ejemplo, si ejercen el comercio en línea. Primeramente,

---

<sup>17</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.” Caso Deutsche Welle v Diamond Ware Limited, Administrative Panel Decision, WIPO Case No. D2000-1202, 2 January 2001. Se ha afirmado: “The Policy is only designed to deal with a very narrow category of case, namely cybersquatting. It was never intended to be a substitute for trademark infringement litigation.”

los titulares de los nombres de dominio deben incurrir en gastos legales para defender su dominio ante un procedimiento de mediación. Luego, existe un riesgo de que se declare la cancelación o transferencia de su dominio dentro del procedimiento de mediación, lo cual puede perjudicar gravemente la actividad comercial de la empresa.

Son estas razones las cuales fundamentan la importancia del estudio y desarrollo de este tema, ya que ningún titular de un dominio está exento a sufrir de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio. Especialmente en Costa Rica, existe un crecimiento del comercio electrónico por parte de pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden ver afectada su actividad comercial si potencialmente llegan a sufrir del secuestro de su dominio.

Claras las cosas, con la aproximación de la Política y el concepto de ciberocupación y Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, será posible realizar un análisis conceptual más profundo de este.

## **2.2. Análisis Conceptual del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio**

El Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio es una clase de controversia en torno a los nombres de dominio, donde el titular de una marca, basándose en su registro de marca y sus derechos de propiedad intelectual, intenta interferir con los derechos del titular del nombre de dominio que obtuvo su nombre de dominio en circunstancias legítimas. Es decir, se invierten los roles si, por un lado, en la ciberocupación, terceros registran nombres de dominio para violentar los derechos de propiedad intelectual de titulares de marcas; por otro lado, en el RDNH, más bien los titulares de derechos marcarios acosan e interfieren dentro con la actividad de los titulares de los nombres de dominio quienes los utilizan legítimamente.

Dicho procedimiento se basa únicamente en la titularidad sobre una marca registrada idéntica o similar al nombre de dominio, sin cumplir los otros supuestos que exige la Política para establecer una demanda, sino que se presenta con un único fin de perjudicar a terceros, en este caso, titulares de nombres de dominio. Incluso se han iniciado procedimientos de mediación solamente con el fin de intimidar a los titulares de nombre de dominio, para que estos lo transfieran al demandante ante la amenaza de un procedimiento -sea administrativo o judicial- por violación de derechos marcarios.

Estas conductas abusivas han sido definidas como *Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio*, por ejemplo, el Reglamento para una Política Uniforme de Solución de

Controversias sobre Nombres de Dominio establece su definición de la siguiente manera: “usar la Política de mala fe para intentar privar al titular de nombre de dominio registrado de un nombre de dominio”.<sup>18</sup> Se ha coincidido en que el *Reverse Domain Name Hijacking* o Secuestro Inverso de Nombres de Dominio (RDNH) consiste en el uso de la Política de Resolución de Controversias de manera abusiva para intentar privar a un titular de nombre de dominio que lo ha registrado de buena fe.<sup>19</sup>

Se puede determinar que en el RDNH se pretende despojar al titular del nombre de dominio de este mediante la utilización de la Política, principalmente para hostigar al titular del nombre de dominio. Esto se lleva a cabo mediante una utilización abusiva de los derechos marcarios con el fin de obtener la cancelación o la transferencia del nombre de dominio.

Los titulares de las marcas registradas en este caso más bien abusan del Sistema de Nombres de Dominio cuando en una demanda alegan que existe ciberocupación y logran obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio de un titular legítimo.<sup>20</sup>

Bajo la misma línea, autores como Zinatul Zainol han afirmado que el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio es un conjunto de acciones en particular, traídas de mala fe y se refleja en los casos donde los demandantes buscan obtener un nombre de dominio del cual no están legitimados.<sup>21</sup>

Usualmente, el secuestro a la inversa inicia con una serie de comunicaciones informales, donde se le informa al titular del dominio que está infringiendo los derechos de marca y si no lo transfieren de forma gratuita, iniciarán acciones legales. Existen precedentes de casos en los cuales las demandas fueron presentadas con el único fin de acosar o intimidar al titular del nombre de dominio para que este lo transfiera de manera apremiante.<sup>22</sup>

De esta forma, se han establecido algunas condiciones para determinar que podría estarse tratando de un caso de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio dentro de un

---

<sup>18</sup> ICANN, “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio” (Estados Unidos, 2017).

<sup>19</sup> Luis Arancibia, et al. “El arbitraje en línea en la resolución de controversias por nombres de dominio punto cl” (Chile: Centro de Resolución de Controversias, NIC Chile, 2016).

<sup>20</sup> Ryan R. Owens, “Domain-Name Dispute-Resolution after Sallen v. Corinthians Licenciamentos & Barcelona.com, Inc. v. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona”, (Estados Unidos: Berkeley Technology Law Journal, 2003).

<sup>21</sup> Zinatul A. Zainol, “The Chronicles of Electronic Commerce: Reverse Domain Name Hijacking under the Uniform Dispute Resolution Policy”. (Reino Unido: European Law Journal, 2010).

<sup>22</sup> Paul Godfreed and Kristine Dorrain, “Survey of the Law of Cyberspace: Domain Name Cases 2008. (Estados Unidos, 2008).

procedimiento de mediación como, por ejemplo, cuando la demanda fue realizada conociendo la probabilidad de que el titular del dominio tuviera intereses legítimos sobre este, como en los casos de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, cuando los demandantes conocían previamente que el titular del nombre de dominio lo estaba utilizando en un sitio web activo ofreciendo bienes o servicios de manera legítima, lo cual es sencillo de saber solamente accediendo a una página web e identificando su uso legítimo.<sup>23</sup>

Otro indicio para determinar que se trata de un caso de RDNH es cuando el demandante establece el procedimiento sin tener derechos en la marca registrada o en el servicio, es decir, que no cuenta con una marca registrada en ninguna jurisdicción. Incluso cuando se registró el dominio previo al registro de la marca. Estos elementos identificados resultan de trascendental importancia para el estudio del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

El objetivo principal del estudio del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio es proteger a los registrantes (individuos o personas jurídicas que registran un nombre de dominio) contra demandas injustificadas de los titulares de marcas registradas que se extralimitan o abusan en sus derechos de propiedad intelectual.<sup>24</sup> Dicha protección se ejerce permitiendo a los titulares de los nombres de dominio, en algunas circunstancias, establecer demandas civiles contra los titulares de los derechos marcarios para determinar la responsabilidad civil incurrida por emplear de manera abusiva la Política y de esta forma conseguir una indemnización por los daños generados.

La Política de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio dispone de provisiones en contra de los dueños de las marcas que tratan de desapropiar nombres de dominio, por ejemplo, reconocer que el demandante dentro del procedimiento de mediación incurrió en la práctica del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio. A pesar de esto, dentro de la Política no se establece una penalidad en términos monetarios en contra del demandante que incurrió en secuestro a la inversa.

Es decir, si los miembros del Tribunal de Mediación que resuelven el procedimiento determinan que el demandante ha presentado la demanda de mala fe, abusando del

---

<sup>23</sup> Eun-Joo Min. Collection of WIPO Domain Names Panel Decisions. Kluwer Law International. The Hague, The Netherlands, 2004.

<sup>24</sup> Keith Blackman, "The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Internet Domain Names and Suppress Critics", (Estados Unidos: Harvard Journal of Law & Technology, 2001) .

procedimiento administrativo con el fin de intimidar al titular del nombre de dominio, estos deben declarar de oficio en su decisión que la demanda fue presentada de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo, en virtud del párrafo 15 inciso e) de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.<sup>25</sup>

Es importante mencionar que la declaración de mala fe o abuso dentro del procedimiento no acarrea el pago de daños y perjuicios o costas procesales o personales, por lo que una empresa podría presentar un procedimiento administrativo abusando de su derecho sin obtener ninguna penalidad por su actuación, se ha argumentado que: “la Política no penaliza adecuadamente el problema de secuestro a la inversa de nombre de dominio ni provee soluciones para arreglar este problema”.<sup>26</sup>

Ahí radica la importancia de determinar la posible responsabilidad civil del demandante en un procedimiento judicial posterior, ya que una demanda presentada de mala fe y abusando del derecho puede causar daños a un tercero inocente, especialmente si ejerce el comercio electrónico de buena fe. En este orden de ideas, Liu Fang asevera que en muchas circunstancias, el actual sistema de resolución de disputas permite a los dueños de las marcas privar de manera ilegítima a titulares de nombres de dominio, quienes tienen derechos e intereses legítimos sobre estos.<sup>27</sup>

Si bien dentro de la Política, como se ha mencionado, no se pueden solicitar daños y perjuicios por el secuestro abusivo del nombre de dominio, existen precedentes judiciales en los Estados Unidos, fundamentados en la ley *Anticybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA por sus siglas), donde es posible que los agraviados interpongan una demanda para recuperar los daños sufridos, tema que se ampliará más adelante. En esta legislación estadounidense, se establece que: “se autoriza al titular del nombre de dominio buscar restauración de su nombre de dominio cuando el dueño de la marca registrada haya sobrepasado su autoridad causando que el nombre de dominio haya sido suspendido, inhabilitado o transferido”.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Andrew Allemann. *An Arbitrator’s View of Reverse Domain Name Hijacking*. (Estados Unidos: 2009).

<sup>26</sup> Michael Froomkin, “ICANN’s “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”--Causes and (Partial) Cure”(Estados Unidos, 2002).

<sup>27</sup> Liu Fang, “Comparative Research on Hong Kong Domain Name Dispute Resolution System”. (China:School of Economic and Management, East China Jiaotong University City, 2010).

<sup>28</sup>Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA). (Estados Unidos,1999).

“Authorizes a domain name owner to seek recovery or restoration of its domain name when a trademark owner has overstepped its authority in causing the domain name to be suspended, disabled, or transferred”.

Un ejemplo de RDNH es el caso tramitado ante el Centro de Mediación de la OMPI, número D2000-1202, referente a la disputa por el dominio *dw.com*. El registrante del nombre de dominio (el demandado *DiamondWare Limited*, compañía estadounidense de desarrollo de software) utilizaba de forma activa y de buena fe el sitio web ofreciendo bienes y servicios.

Por otro lado, el demandante (*Deutsche Welle*, una compañía alemana de televisión y radio), aun teniendo conocimiento de esto, inició con solicitudes no formales por medio de correo electrónico informando al titular del dominio que estos poseen marca registrada y que, por lo tanto, debían transferirse el dominio de manera gratuita. Ante la negativa de *DiamondWare Limited*, el demandante (*Deutsche Welle*) inició el procedimiento de mediación ante la OMPI.

El panel de expertos en el caso particular consideró que el demandante estaba consciente de que el dominio registrado no era explotado con la intención de perjudicar su marca y, además, que era utilizado de manera legítima por el titular del dominio. El demandante, por su parte, no logró demostrar que el demandado no tenía derechos o intereses legítimos y que fue registrado de mala fe. Se consideró, además, por un miembro del panel que el demandado no realizó un mínimo esfuerzo por establecer argumentos plausibles que justificaran la demanda bajo la Política.

El demandado logró probar que utilizaba el dominio de forma legítima y activa, ofreciendo bienes y servicios. Es así como se determinó que se trataba de un caso de RDNH.

### **2.3. El Sistema de Nombres de Dominio**

Para iniciar, es necesario establecer la relevancia del estudio y su relación con el Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio. Los nombres de dominio son necesarios para el funcionamiento del Internet, debido a que uno de los requisitos fundamentales para que una computadora se conecte a la web es que esta sea identificada de forma clara, lo cual se consigue por medio de la dirección IP (*Internet Protocol*) que tiene cada dispositivo. Esta dirección IP está compuesta por caracteres numéricos largos y difíciles de memorizar, por ejemplo, la dirección IP de Facebook es 192.1.1.1, es decir, para ingresar a los servidores de la red social es necesario indicar su dirección.

Los nombres de dominio han adquirido gran relevancia dentro del comercio electrónico, debido a su función distintiva de los bienes y servicios ofertados en Internet. Estos fueron creados debido a la dificultad de recordar las extensas direcciones IP formadas



por caracteres numéricos, por lo cual se creó el Sistema de Nombres de Dominio, el cual consiste en asociar a cada número IP una dirección constituida por grupos de letras, acrónimos, nombres o palabras que resultan más fáciles de recordar por el usuario.<sup>29</sup> “En sentido lato, un Nombre de Dominio es el nombre mnemotécnico que se le asigna a una dirección IP, que sirve como medio de localización de un sitio web en Internet”.<sup>30</sup>

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha definido los nombres de dominio de la siguiente forma: “Se entenderá por nombre de dominio una serie alfanumérica que corresponda a una dirección numérica en Internet... pueden describirse como cómodos sustitutos de las direcciones numéricas de Internet. Una dirección numérica de Internet (también conocida como Protocolo Internet) es un código numérico que permite la identificación de un ordenador dado conectado a Internet. El nombre de dominio es el sustituto nemotécnico de dicha dirección que, si se escribiera en el ordenador, se convertiría automáticamente en la dirección numérica”.<sup>31</sup>

Respecto a la explicación sobre qué es el sistema de nombres de dominio, ICANN ha dispuesto en su Guía Básica sobre Nombres de Dominio que cada computadora en la red pública de Internet tiene una dirección numérica única, la cual consiste en una cadena de números que resulta difícil de recordar, por lo que para facilitar la búsqueda de una ubicación determinada en Internet, se creó el Sistema de nombres de dominio o DNS: “El DNS traduce la dirección IP en una dirección alfanumérica única llamada nombre de dominio, que es más fácil de recordar”.<sup>32</sup>

En adición, ICANN afirma que: “El nombre de dominio es una dirección electrónica que identifica y localiza un computador conectado a internet”. Cada computadora conectada a Internet tiene una dirección numérica única, la cual consiste en una cadena de números, dicha cadena se denomina protocolo de Internet (*Internet Protocol* o IP por sus siglas en inglés).<sup>33</sup> Los usuarios que se conectan a la red son identificados únicamente con una

---

<sup>29</sup> Ángel García Vidal, “Derecho de marcas e Internet.” (España: Tirant lo Blanch, 2002).

<sup>30</sup> Álvaro Gutiérrez Godoy. Naturaleza jurídica de los websites comerciales en el ámbito colombiano. Ensayo. (Colombia, 2000).

<sup>31</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas. Aprobada por la Asamblea General de la OMPI.

<sup>32</sup> ICANN. “Guía para principiantes de Nombres de Dominio” (Estados Unidos, 2001).

<sup>33</sup> ICANN, “Guía para principiantes de Nombres de Dominio”, Disponible en: <https://www.icann.org/en/system/files/files/domain-names-beginners-guide-06dec10-es.pdf>. (Consultado el 13 de febrero de 2019).

dirección numérica IP, mientras que los sitios o páginas de la red tienen una doble identificación: una dirección numérica y un nombre de dominio. Esta dirección numérica IP está formada por un conjunto de números separados por puntos. Este conjunto numérico es único e irrepetible, permite la ubicación del sitio web y su comunicación técnica.

### **2.3.1. Clasificación de los nombres de dominio.**

En el Sistema de Nombres de Dominio, existe una jerarquía de nombres,<sup>34</sup> es decir, las direcciones de las computadoras están formadas por una sucesión de caracteres separados por puntos. Cada uno de los grupos separados por caracteres representa un diferente nivel de dominio, esto leyéndolos de derecha a izquierda; cabe distinguir el nombre de dominio de primer, segundo y tercer nivel.

#### ***2.3.1.1. Dominios de Primer Nivel o Top Level Domains.***

Dentro de la jerarquía de los nombres de dominio, los de primer nivel se encuentran a la derecha, por ejemplo, si se piensa en el dominio <www.google.com>, el dominio de primer nivel corresponde a <.com>. Los dominios de primer nivel indican las actividades de las empresas o servicios que se ofrecen, además, indican los países en los cuales ejercen su actividad, debido a que es posible registrar un dominio en otro país al de origen de la empresa, por ejemplo, es posible que una empresa extranjera registre el dominio *.cr*.

Los dominios de primer nivel (TLDs), a su vez, se clasifican como genéricos (gTLD por sus siglas en inglés, *generic Top Level Domain*), por ejemplo: *.edu*, *.net*, *.org*, *.mil* y *.int*. Además, existen los dominios de código país (ccTLD por sus siglas en inglés, *country code Top Level Domain*), los cuales están conformados por dos caracteres, estos se eligen de acuerdo con el ISO 3166, por ejemplo, para Costa Rica es *.cr*, para México es *.mx*, entre otros.

##### ***2.3.1.1.1. Dominios Genéricos de Primer Nivel***

Los nombres de dominio de primer nivel genéricos consisten en una abreviatura de la denominación del sector específico en el que se desarrolla la actividad del titular. Por ejemplo *.com*, referido a sectores que ejercen una actividad comercial.

---

<sup>34</sup> John Postel, "Domain Name System Structure and Delegation", RFC 1591, USC (Estados Unidos: Information Sciences Institute, 2014).

En los años ochenta, se crearon solamente siete gTLD, por un lado, los de uso no restringido como *.com*, *.net* y *.org* y, por otro lado, los restringidos como *.edu*, *.gov*, *.int* y *.mil*. Esto implica que, quien solicita su ocupación, debe reunir una serie de condiciones que le facultan a optar por el uso definitivo de estos dominios<sup>35</sup>, por ejemplo, el dominio restringido *.gov* solo lo pueden registrar instituciones de gobierno.

Es así como se dieron varias discusiones en torno a la creación de gTLD adicionales. Finalmente, en la reunión celebrada el 16 de noviembre de 2000, la Junta de la ICANN seleccionó para su introducción siete nuevos dominios de nivel superior, entre los cuales se encuentran los gTLD “no patrocinados”, a saber, *.biz* (para fines comerciales), *.info* (no restringido), *.name* (para los nombres de persona) y *.pro* (para profesionales). Entre 2005 y 2006 se dio, además, la creación de los gTLD “patrocinados”, los cuales requieren que el solicitante pertenezca a un tipo de sector comercial, profesional o cultural, por ejemplo, *.travel* para la industria de viajes, *.jobs* para los servicios de recursos humanos y *.museum* para museos.<sup>36</sup>

Respecto a los TLD “no patrocinados”, estos operan bajo políticas establecidas por la comunidad global de Internet, directamente a través de procedimientos del ICANN, mientras que los “patrocinados” son TLD especializados que tienen un patrocinio que representa una comunidad más extensa; de este modo el patrocinador lleva a cabo responsabilidades delegadas en la formulación de políticas sobre muchos asuntos relacionados con el TLD.<sup>37</sup> Actualmente, debido a la expansión de los gTLD, se asignan en los próximos años más de 1300 nuevos nombres mediante el Nuevo Programa de gTLD de ICANN, el cual pretende que el número de gTLD aumente de 22 a más de mil.<sup>38</sup>

Mediante este Nuevo Programa de gTLD, se tiene como objetivo mejorar la competitividad, la innovación y la capacidad de elección del cliente. Además, se pretende incorporar medidas de protección para mantener una Internet segura, estable y resiliente.<sup>39</sup>

Dentro de la misma línea, se ha extendido la creación de los DNS plurilingües con la

---

<sup>35</sup> Josep Suñol Capella, “Dominios, su necesidad e implicaciones” (España, 2005).

<sup>36</sup> Sofia Jiménez Gómez, “Evolución de los mecanismos de solución de controversias sobre nombres de dominio” (España:Universidad Complutense de Madrid, 2015) .

<sup>37</sup> Hiro Hotta.TLDs and Related Organizations. (Japón:APTLD Workshop, 2004)

<sup>38</sup> ICANN, “Guía para el solicitante de gTLD” (Estados Unidos, 2019) Disponible en: <https://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/rfp-clean-19sep11-es.pdf>. Consultado el 17 de junio de 2019.

<sup>39</sup> ICANN. Información básica sobre los nuevos gTLD.

introducción de los Nombres de Dominio Internacionalizados (IDN por sus siglas en inglés), estos nombres de dominio están representados en caracteres de idiomas locales, por lo que pueden contener caracteres con signos diacríticos requeridos por muchos idiomas europeos o caracteres de escrituras no latinas, por ejemplo, árabe o chino.

#### *2.3.1.1.2. Dominios de Primer Nivel de Código País.*

Respecto a los Dominios de Nivel Superior correspondientes a un código de país, están formados por un código país compuesto por dos letras, las cuales se eligen de acuerdo con la Norma 3166 de la Organización Internacional para la Normalización (ISO 3166).

En relación con los nombres de dominio con código país, el ICANN establece lo siguiente: “Los dominios de dos letras, por ejemplo, *.uk* para Reino Unido, *.de* para Alemania y *.jp* para Japón, se denominan dominios de alto nivel con código de país (ccTLDs) y corresponden a un país, territorio, u otra denominación geográfica. Las reglas y políticas para el registro de nombres de dominio en los ccTLDs varían considerablemente, y los registros de ccTLD circunscriben el uso del ccTLD a los ciudadanos del país correspondiente”.<sup>40</sup>

Hoy en día, los gobiernos consideran a los ccTLD como un componente de su soberanía y vital para el interés nacional, estableciendo que estos pueden denotar la marca país o como una plataforma para el crecimiento económico, como es el caso de la isla de Tuvalu, quien vendió en el año 2000 los derechos del dominio *.tv* por 45 millones de dólares.<sup>41</sup>

#### *2.3.1.2. Nombres de Dominio de Segundo Nivel.*

Los nombres de dominio de segundo nivel se sitúan a la izquierda del dominio de primer nivel. Estos corresponden al nombre de la persona natural o persona jurídica, a la denominación de una marca o nombre comercial, o a lo que quiera ser identificado en la Red.

Por su parte, los nombres de dominio de segundo nivel son elegibles por los usuarios y deben ser registrados exclusivamente, es decir, no puede haber dominios iguales. Debido a que son el elemento distintivo de cada computadora, solo existe un nombre de dominio de segundo nivel asociado con uno de primer nivel, por ejemplo, *derechoinformatico.com*, no

---

<sup>40</sup>ICANN. Glosario de terminología sobre WHOIS. Disponible en: <https://whois.icann.org/es/glosario-de-terminologia-sobre-whois#field-section-16>. (Consultado el 26 de marzo de 2019).

<sup>41</sup> ICANNwiki, “TV.Disponible en [icannwiki.org/.tv](https://icannwiki.org/.tv)”. (Consultado el 23 de abril de 2019)

existe otro nombre de dominio igual, pero sí puede existir otro nombre de dominio de segundo nivel asociado con otro de primer nivel, por ejemplo, *derechoinformatico.cr*. Los nombres de dominio de segundo nivel son los que han originado polémica entre los titulares de derechos de marcas y otros signos distintivos.<sup>42</sup>

En la actualidad, es posible registrar nombres de dominio de segundo nivel formados por caracteres pertenecientes al alfabeto romano u otros alfabetos como el arábigo, el chino, el cirílico, el japonés o el coreano, a estos se les llama nombres de dominio plurilingües.

#### *2.3.1.2.1. Nombres de Dominio de Segundo Nivel código país o ccSLD.*

Dentro de los dominios de segundo nivel, se encuentran los dominios de segundo nivel código país (ccSLD o por sus siglas en inglés *country code Second Level Domain*), estos generalmente indican qué tipo de individuo u organización se registra. Por ejemplo, el dominio *.ac* hace referencia al sector académico como universidades, centros de postgrado o instituciones de investigación con fines académicos. El *.co* al sector comercial, es decir, personas físicas o jurídicas que se dediquen a la actividad comercial. El *.ed* para el sector educativo como centros de educación preescolar, primaria, secundaria. El *.fi* para el sector financiero. El *.go* para el sector gobierno y supremos poderes, el *.or* para organizaciones voluntarias o no gubernamentales y, finalmente, el *.sa* para el sector salud.

En el caso de Costa Rica, con el dominio *.cr* administrado por la Academia Nacional de Ciencias mediante NIC Costa Rica, esto se establece en la Política de Registro de un Nombre de Dominio.<sup>43</sup>

## **2.4. El comercio electrónico y su importancia con respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio**

Es relevante en esta investigación mencionar la importancia y relación en la práctica entre los nombres de dominio y el comercio electrónico. Es por eso que, al iniciar este apartado, necesariamente debe partirse de la definición de comercio electrónico, por lo que a continuación se tratará de establecer su concepción. Además, es importante determinar su importancia con respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

---

<sup>42</sup>Fernando Medina, "Protección de Dominios en Internet." (Madrid: Universidad Complutense de Madrid).

<sup>43</sup>NIC Costa Rica. Política de Registro de un Nombre de Dominio. Disponible en [www.nic.cr/politicas/registro-dominio](http://www.nic.cr/politicas/registro-dominio). (Consultado el 23 de abril de 2019).

Los nombres de dominio constituyen identificadores y una ruta fundamental para acceder a un sitio web, por ejemplo, si una empresa ejerce el comercio electrónico, necesita un dominio para que su sitio web sea localizable por los usuarios, es así como los nombres de dominio ejercen un papel fundamental en el desarrollo del comercio electrónico. Si una empresa sufre de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, su actividad comercial en línea podría llegar a sufrir graves daños y perjuicios, lo cuales posteriormente podrían llegar a determinarse en un proceso de Responsabilidad Civil.

Según Carbajo: “(...) juegan un papel relevante los nombres de dominio en cuanto instrumentos técnicos de acceso a Internet dotados de una fuerza distintiva sobrevenida en la que destaca su poder en abstracto como identificador comercial, por medio de la cual el dominio puede globalizar la presencia de la empresa en La Red (*Trademarketing*), atrayendo el flujo de potenciales clientes en un mercado descontextualizado y desterritorializado por medio de ése su poder evocador”<sup>44</sup>.

Así las cosas, dando la definición de comercio electrónico, según la Organización Mundial del Comercio, este: “se entiende como la compra o venta de bienes o servicios realizada a través de redes informáticas por métodos específicamente diseñados para recibir o colocar pedidos”.<sup>45</sup> A este también, se le denomina *e-commerce* o cibercomercio, el cual ha sido definido como: “cualquier forma de transacción comercial donde las partes interactúan electrónicamente, en lugar del intercambio o contacto físico directo”.<sup>46</sup>

Según lo anterior, el comercio electrónico puede llevarse a cabo mediante plataformas en línea o mediante una página web de quienes ejercen su actividad comercial mediante la utilización de un nombre de dominio que lo hace identificable para los consumidores de los bienes y servicios que se ofrecen. Por ejemplo, si un comercio ofrece sus productos o servicios mediante una plataforma web alojada en servidor web mediante un nombre de dominio, si falla este, su actividad comercial se podría paralizar,<sup>47</sup> por lo que es importante asegurar la continuidad del nombre de dominio.

---

<sup>44</sup> Fernando Carbajo Gascón. “Distribución y Dominios en el Mercado Electrónico” (España: Universidad de Salamanca, 2003).

<sup>45</sup> Organización Mundial de Comercio. El comercio electrónico en los países en desarrollo Oportunidades y retos para las pequeñas y medianas empresas.

<sup>46</sup> Amelia Brenes. El Comercio Electrónico y sus Implicaciones Tributarias. (Costa Rica: Revista Hermenéutica, 2002).

<sup>47</sup> Indez.DNS: What you need to know for successful E-commerce. Disponible en <https://www.indez.com/blog/dns-need-know-successful-ecommerce/>. (Consultado el 20 de marzo de 2019).

Los nombres de dominio van estrechamente ligados a la marca de quien ejerza el comercio, a la vez a su reputación y prestigio. Cuando bienes y servicios se publicitan en internet, el consumidor accede a su sitio web, el cual cuando está relacionado con la marca es fácilmente identificable dentro de Internet, es ahí donde radica la importancia del nombre de dominio, ya que cuando una empresa ejerce el comercio en línea, es necesario el nombre de este como un medio para que sus clientes accedan al contenido que ofrecen.

Según European IPR Helpdesk, Internet ha venido a crear oportunidades a pequeñas y medianas empresas y revolucionado las dinámicas de comercio internacional, llevando a facilitar el proceso de internacionalización.<sup>48</sup> Afirma que, gracias al Internet, las pequeñas y medianas empresas han ganado presencia en el mercado internacional llegando a tener ventaja comparativa con grandes empresas, algo que no hubiera sido posible en otro contexto económico, debido a la cantidad de recursos que esto requiere, por lo que, mediante una técnica de mercadotecnia denominada *branding*, las marcas pretenden diferenciarse de sus competidores.

La palabra *branding* consiste en un anglicismo empleado en mercadotecnia, surge de la unión de la palabra *brand* que se traduce como marca, agregándole el sufijo *-ing* del inglés. Es una disciplina que se encarga del proceso de creación y construcción de una marca, mediante la utilización estratégica de los elementos que componen sus activos, ya sea directa o indirectamente, vinculándola a un nombre comercial y a un símbolo o logotipo que es la correspondiente representación gráfica que la identifica como tal, influyendo en el valor de esta tanto para la empresa o propietario de la marca como para sus clientes o consumidores.

Analizando su relación con el DNS, específicamente el *e-branding* hace referencia al registro de un nombre de dominio, el cual según Hernández Fernández consiste en un modo de identificar y permitir el acceso a recursos disponibles en Internet, los cuales incluyen sitios web por medio de los que puede llevarse a cabo actividad comercial.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> European IPR Helpdesk. Domain names and cybersquatting. November 2017. Disponible en <https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Domain-Names.pdf> (Consultado el 22 de Marzo de 2019).

<sup>49</sup>Asunción Hernández Fernández. Interacción entre el E-branding y los Nombres de Dominio: Perspectiva Conflictual en Redes Sociales (México, 2016).

*“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”.*

Así las cosas, Murphy<sup>50</sup> afirma que promover el nombre de la marca agrega valor al producto, atrae más lealtad y crea percepciones de superioridad y calidad en la mente del consumidor y comerciante. Esto aplica también en el campo del comercio electrónico. Adicionalmente, se afirma que escoger bien el nombre de dominio de la empresa puede ser determinante para el éxito en Internet de la misma, además, que puede utilizarse para crear *branding* o imagen de marca.<sup>51</sup>

Por su parte, se ha estudiado cómo el comercio electrónico ofrece a las empresas beneficios estratégicos, como la estrategia de crecimiento rápido, alternativa para la internacionalización y diversificación de la base de clientes, reducción de costos de mercadeo, automatización de procesos, conocimiento del cliente, eliminación de intermediarios y estrategias de promoción.<sup>52</sup>

Para concluir este apartado, es importante destacar que en la actualidad y con el auge del comercio electrónico, las empresas tanto grandes como pequeñas y medianas encuentran su colocación y éxito en Internet mediante la elección de un nombre de dominio que refleje su marca, con la que ofrecen bienes y servicios. Un buen nombre de dominio que identifique la actividad comercial desarrollada por la empresa ayuda a lograr una mayor identificación de parte de los consumidores con la marca y una mejor colocación de los productos o servicios en el mercado comercial, por eso la importancia de los nombres de dominio dentro del comercio electrónico.

---

<sup>50</sup>Jamie Murphy, et al, “Use of Domain Names in e-branding by the World’s Top Brands” (Estados Unidos:Article in Electronic Markets, 2003).

<sup>51</sup>Anetcom, “Los Dominios en Internet” Disponible en <https://www.filmac.com/wp-content/uploads/librodominios.pdf>. (Consultado el 25 de marzo de 2019).

<sup>52</sup>Keller Martínez Solís e Ivonne Vásquez Esquivel, “EL ROL DE LA GERENCIA EN LA ADOPCIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO: El caso de las mipymes costarricenses” (Costa Rica: Tec Empresarial, 2018).



## 2.5. Marcas, signos distintivos y nombres de dominio

Para iniciar, es importante establecer la relación entre las marcas, signos distintivos, nombres de dominio y el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. Las marcas anteceden la creación del Internet y los nombres de dominio, por lo que gozan de gran protección jurídica tanto a nivel internacional como nacional. Además, desde su creación ejercen una función identificadora y distintiva de los bienes y servicios que representan.

Por otro lado, los nombres de dominio nacieron con un fin práctico y técnico: el de traducir las direcciones IP en caracteres alfanuméricos más fáciles de recordar e identificar. Paulatinamente, los nombres de dominio adquirieron una función distintiva, ya que estos asocian una marca con un identificador web, por ejemplo, la marca Amazon se relaciona con su dominio *www.amazon.com*.

Debido a esto, se han dado conflictos entre marcas y nombres de dominio, específicamente respecto al Secuestro a la Inversa de Nombres de Dominio, los titulares de marcas en algún territorio determinado alegan violación de derechos marcarios cuando un tercero utiliza de manera legítima un dominio similar o igual a su marca. Los titulares de dichos derechos marcarios utilizan el procedimiento de manera abusiva y de mala fe resultando en algunos casos la cancelación o transferencia del nombre de dominio.

Iniciando con el tema de las marcas, resulta oportuno señalar el marco jurídico de Protección de los Derechos de propiedad intelectual, entre ellos los derechos marcarios. Las marcas y signos distintivos empezaron a gozar de protección jurídica mediante el Convenio de París, adoptado en 1883. Este se aplica a la propiedad industrial con inclusión de las marcas, las marcas de servicio y los nombres comerciales.

Además, la protección de la propiedad intelectual e industrial constituye un derecho fundamental consagrado en el artículo 47 de la Constitución Política, el cual versa: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.

Respecto a la definición de marca, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra, son derechos de propiedad intelectual protegidos.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Marcas. Disponible en: <https://www.wipo.int/trademarks/es/> (Consultado el 10 de junio de 2019).

Según los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, podrán constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.<sup>54</sup>

En la legislación nacional, en su definición dada por la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por signo distintivo se entiende “cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial o un emblema”.<sup>55</sup> Por su parte, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual define la marca de la siguiente manera: “es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa”.<sup>56</sup>

Ahora bien, dentro del bloque de legalidad costarricense, específicamente en la Ley de Marcas y otros signos distintivos en su Título II, Capítulo I, establece los signos que pueden constituir una marca, de la siguiente forma: “cualquier signo o combinación de signos capaz de distinguir los bienes o servicios, especialmente las palabras o los conjuntos de palabras (incluidos los nombres de personas), las letras, los números, los elementos figurativos, las cifras, los monogramas, los retratos, las etiquetas, los escudos, los estampados, las viñetas, las orlas, las líneas o franjas, las combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier otro distintivo”.

Como se observa, los signos distintivos y la marca, al igual que el resto de las clasificaciones que se indican en la Ley 7978, sea emblemas, señales de propaganda o denominaciones de origen, guardan una relación de género a especie; siendo los signos distintivos elementos necesarios para la conformación de las marcas. Por su parte, el Tribunal Registral Administrativo, en su voto número 236 de las 15 horas del 5 de julio de 2017, ahonda en esta conceptualización definiendo a los signos distintivos de la siguiente manera:

*Los signos distintivos son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para*

---

<sup>54</sup> Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Sección C. Artículo 15.1

<sup>55</sup> Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Extraído de la página [http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm\\_consulta\\_selectiva.asp](http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_consulta_selectiva.asp) Artículo 2. (Consultado el 10 de junio de 2019).

<sup>56</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿Qué es la propiedad intelectual?

*hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio.*

*(...)Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las marcas; los nombres comerciales; los emblemas; las expresiones o señales de publicidad comercial (conocidas también como señales de propaganda); las denominaciones de origen; y las indicaciones de procedencia (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (N° 7978, del 6 de enero de 2000; “Ley de Marcas”, en adelante). Restaría agregar que como un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan extrínsecamente de esa aptitud.<sup>57</sup>*

### **2.5.1. Funciones de las marcas.**

Es importante estudiar en este apartado las funciones de las marcas para contrastarlas con las funciones de los nombres de dominio. Entre las principales funciones de las marcas, está la indicadora del origen empresarial, ya que estas individualizan un producto o servicio frente al resto. Esto implica que el consumidor sabe que cada producto o servicio tiene como responsable al titular de la marca.

También está la función indicadora de calidad, ya que la marca proporciona información al consumidor sobre la calidad del producto, calidad de materiales y procesos productivos.

*La función indicadora de la calidad del producto o servicio es una consecuencia de la capacidad del signo de condensar y transmitir*

---

<sup>57</sup> Resolución 236 del Tribunal Registral Administrativo a las quince horas del cinco de julio de dos mil siete. Extraído de [www.tra.go.cr](http://www.tra.go.cr) el diez de setiembre de dos mil diecisiete.

*determinada información al consumidor. En este caso concreto, la experiencia que adquiere el consumidor por medio de compras reiteradas de un mismo producto lo lleva a confiar en una calidad constante, la cual podrá esperar en cada compra del mismo producto con la misma marca.*<sup>58</sup>

Finalmente, debido a que las empresas invierten mucho tiempo y recursos para tener una buena reputación que les ayude a incrementar sus ventas, existe la función condensadora de eventual *goodwill* o reputación, según la cual todo el prestigio del producto o servicio se recoge en la marca que lo identifica.<sup>59</sup>

“La buena fama presupone la preferencia que el público de los consumidores otorga a los productos dotados con la marca y entraña la expectativa razonable de que un producto o servicio será reiteradamente adquirido o contratado porque cuenta con el favor del público”.<sup>60</sup>

A este punto, el consumidor ha escogido el producto o servicio, lo ha probado, ha decidido reiterar el consumo y la misma dinámica se hace cada vez más extensiva. Esto es lo que ocurre en el caso de la marca renombrada, es aquella que se caracteriza por ser de un acrecentado prestigio, por la calidad de los servicios o productos que identifica.

### **2.5.2. Función distintiva de los nombres de dominio.**

Habiendo dejado clara la función de la marca como signo distintivo, corresponde ahora el análisis de los nombres de dominio en el ejercicio de esa función de signo distintivo, es así como doctrinariamente algunos afirman que los nombres de dominio sirven para distinguir en Internet a una empresa de las demás.<sup>61</sup>

Los nombres de dominio por su cuenta no cumplen una función distintiva, sino solamente cuando son utilizados en el tráfico económico, es decir, vinculado a bienes o servicios que se comercializan. Cuando el dominio está ligado a la actividad comercial y empresarial, es cuando podría hablarse del ejercicio de una función distintiva.

---

<sup>58</sup> Solórzano Salazar, Lucía. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad de la protección de la marca renombrada. (Costa Rica: Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, 2010) Página 73.

<sup>59</sup> Pablo Fernández, “Valoración de marcas e intangibles” (España: Universidad de Navarra, 2007).

<sup>60</sup> Fernández Nóvoa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. Segunda Edición. Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, España. 2004. Página 76.

<sup>61</sup> Carlos J. González, “Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia” (España, 2005).

### **2.5.3. Principios del Sistema Marcario.**

Adicionalmente, es importante hacer mención de los principios del sistema marcario para contrastar sus diferencias con el DNS. Entre los principios del sistema marcario se pueden destacar:

#### ***2.5.3.1. Principio de Registrabilidad.***

Este entraña el requisito *sine qua non* de la existencia de una oficina especializada al efecto de inscribir los derechos que se adquieran sobre signos distintivos que, según la legislación patria e internacional, sean susceptibles de registrar. En Costa Rica, la oficina especializada recibe el nombre de Registro de la Propiedad Industrial, oficina adscrita al Registro Nacional, adscrito al Ministerio de Justicia y Paz.

*Los antecedentes históricos se remontan al año 1889 con los primeros registros de marcas, la Oficina de Marcas pertenecía entonces a la Secretaría de Hacienda y Comercio. El 30 de junio de 1896 se crea mediante ley número 40, el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica. En el capítulo VI se regula la propiedad de inventos. Posteriormente, en el año 1946, por Ley N.º 559, del 24 de junio de 1946, se modifican todas las leyes anteriores relacionadas con marcas.<sup>62</sup>*

En los años sesenta, el Registro de Propiedad Industrial cambió de dependencia y se adscribe al Ministerio de Agricultura y Ganadería; luego, en los años setenta perteneció al Ministerio de Industrias, el cual posteriormente se denominó Ministerio de Economía Industria y Comercio. En 1975, por medio del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (Decreto nro. 4543), se creó un régimen jurídico de uniformidad en cuanto a las marcas y los signos distintivos. Posteriormente, pasó a formar parte del Ministerio de Gobernación, el cual lo integra el Registro Nacional y actualmente pertenece al Ministerio de Justicia y Gracia.

En cuanto a lo que el principio de registrabilidad concierne, en doctrina se identifican dos posiciones respecto al reconocimiento del derecho que se ostente sobre una marca o un

---

<sup>62</sup> Extraído de la página [http://www.registronacional.go.cr/propiedad\\_industrial](http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial) el diez de setiembre de dos mil diecisiete.

signo distintivo. “El nacimiento del derecho exclusivo sobre la marca puede asentarse –en un plano lógico-jurídico- sobre uno de los dos siguientes principios: el principio de prioridad en el uso; el principio de inscripción registral”.<sup>63</sup> Según un sistema siga una u otra tesis, recibirá el nombre de sistema declarativo (en el caso de que reconozca la prioridad en el uso), o bien el nombre de sistema constitutivo (si el derecho se adquiere únicamente en virtud de la inscripción).

Aunado a los dos sistemas anteriores, se reconoce en doctrina una posición mixta, que se constituye por dos subsistemas, de manera tal que se requiere el registro para defender la marca, pero la exclusividad surge del uso, teniendo el uso preeminencia sobre la inscripción. Asimismo, en este sistema mixto el registro confiere derecho sobre las marcas tras un determinado período de uso. Este sistema es seguido en Costa Rica.

En ordenamiento puede observarse la tendencia hacia el sistema mixto, es así como en relación con la prelación, el artículo ordinal 4 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos reza:

*Artículo 4º- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:*

*a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua.*

*b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.*

*Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación*

---

<sup>63</sup> Fernández Nóvoa, Carlos. Tratado sobre derecho de marcas. (Madrid, España. 2004) Página 79.

*de cada una. El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo.*

### **2.5.3.2. Principio del Uso Facultativo.**

La legislación patria no exige que el comerciante registre la marca que usa en su giro comercial, así como tampoco exige que use un signo distintivo para identificar a su producto.

“Artículo 4º- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por las siguientes normas:

(...)

El empleo y registro de marcas para comercializar productos o servicios es facultativo”.<sup>64</sup>

Al respecto, cita Solórzano Salazar en su tesis de grado a Riofrío Martínez-Villalba e indica: “(...) son fundamentos de este principio básicamente dos derechos: primero, y de forma evidente, el derecho general a la libertad del hombre, y luego, el derecho a la información, que entre sus facultades consta la de difundir o manifestar las ideas, opiniones o conceptos que uno tenga, entre las cuales consta el derecho a la propaganda”.<sup>65</sup>

Como se mencionó, la única situación donde se exige el registro de una marca es para hacer subsistente una oposición en caso de que el opositor solo sea usuario de la marca y no titular registral, sin embargo, dicha exigencia no es tal si se toma en cuenta que viene siendo decisión del opositor si quiere proceder o no con el registro con pleno conocimiento de que puede perder su derecho de uso de no hacerlo. Aunado a lo anterior, podría entenderse que el exigir la inscripción de la marca podría transgredir otro derecho constitucional como lo es la libertad de comercio.

---

<sup>64</sup> Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Extraído de la página [http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm\\_consulta\\_selectiva.asp](http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_consulta_selectiva.asp) el once de setiembre de dos mil diecisiete.

<sup>65</sup> Solórzano Salazar, Lucía. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad de la protección de la marca renombrada. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2010. Página 24.

Ahora bien, por razones de interés público, el legislador sí estableció la obligación de registrar una marca y es cuando se trata de productos farmacéuticos; esta obligatoriedad deriva de una tutela a la salud pública y no propiamente a la tutela del derecho de propiedad industrial, pues es requisito para la obtención del registro sanitario y consecuente comercialización del producto.

### **2.5.3.3. Principio de Temporalidad.**

Este principio se refiere a que el derecho que se llegue a ostentar sobre la marca o signo distintivo se encuentra sujeto al ejercicio de este a lo largo del tiempo.

En el caso de marcas y otros signos distintivos, el plazo de protección es de diez años contados a partir de la concesión de su registro, en principio, se entiende que el registro no se lleva a cabo solo porque sí, sino que debe venir aparejado de un interés legítimo por parte del solicitante que se refleja en el uso de la marca. De esta manera, el artículo 39 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos establece lo siguiente:

*Artículo 39°- Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.*

*La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también puede pedirse como defensa contra una objeción del Registro de la Propiedad Industrial, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro de marca o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos, la cancelación será resuelta por el Registro de la Propiedad Industrial.*

*Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso sólo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación. Cuando*



*la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.*<sup>66</sup>

Por lo tanto, el uso de la marca por disposición normativa lleva relación con la puesta en el mercado de los productos y servicios identificados como esta, en una cantidad normal y adecuada de conformidad con el mercado, es decir, se requiere un mínimo de difusión de la marca para que la misma se considere en uso.

El uso también se puede establecer por las exportaciones de productos o los servicios brindados en el exterior. El artículo 40 de la Ley de cita regula que la marca debe usarse en la forma en que se inscribió, permitiendo, sin embargo, pequeños cambios y variaciones. A pesar de lo anterior, los titulares de las marcas deben ser cuidadosos en cuanto a que estas variaciones no hagan totalmente diferente la marca, de manera que se altere la identidad de esta, de otra manera, se puede alegar la falta de uso, pues el signo inscrito tal cual fue solicitado y al cual se le brinda tutela no fue utilizado.

#### ***2.5.3.4. Principio de Territorialidad.***

Este principio se refiere a que el registro de la marca surte efectos únicamente en el país donde se inscriba, quedando así sometido a la legislación interna de cada nación. Lo anterior se desprende del artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que señala:

*Artículo 6 [Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en diferentes países]*

*1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.*

---

<sup>66</sup> Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Extraído de la página [http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm\\_consulta\\_selectiva.asp](http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_consulta_selectiva.asp) el once de setiembre de dos mil diecisiete.

2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de origen.<sup>67</sup>

#### **2.5.3.5. Principio de Especialidad.**

Este se relaciona con la existencia de la Clasificación de Niza, el cual, a su vez, se vincula con la función distintiva que debe tener una marca o signo distintivo respecto de los productos o servicios que pretende identificar en el mercado.

*El principio de especialidad impone, por tanto, que una marca será protegida en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido utilizada o registrada, dentro de una clase específica. La finalidad de este principio deriva en evitar el monopolio de signos cuando su uso para productos o servicios disímiles estaría exento de confusión y, de la misma forma, permitir la libre competencia. Por ejemplo; es viable que dos titulares distintos posean marcas idénticas o similares para cosméticos, uno, y para herramientas, el otro. En este caso, se pensaría que el consumidor no se ve alterado en su percepción de la marca ni asocia a sus titulares si los productos que protege cada una se encuentran en campos tan distantes uno del otro.<sup>68</sup>*

Así las cosas, al realizar el cotejo dos marcas similares o idénticas, pero que protegen productos o servicios distintos, no se considera violatorio de ningún derecho, pues por tener la protección de un signo distintivo en una clase, no se puede alegar uso exclusivo en todos

---

<sup>67</sup> Convenio de París. Extraído de [www.tra.go.cr](http://www.tra.go.cr) el once de setiembre de dos mil diecisiete.

<sup>68</sup> Solórzano Salazar, Lucía. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad de la protección de la marca renombrada. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2010. Página 33.

los ámbitos y si no se induce a confusión al consumidor, se entiende que los dos signos pueden perfectamente concurrir en el mercado.

#### ***2.5.3.6. Principio de No-Confusión.***

Su objetivo es tutelar los intereses de dos sujetos. En primer lugar, al del titular con un derecho adquirido, ya sea por la presentación de la solicitud o bien por un derecho ya registrado a quien le asiste el derecho de que su signo no sea asociado con otro más que pueda desprestigiar su nombre en el mercado o bien aprovecharse de su buen nombre para obtener ganancia; en segundo lugar, al consumidor, pues no se debe perder de vista que el signo distintivo se asocia con productos y servicios en el mercado, y lo que se pretende es que el consumidor pueda distinguirlos, para basar en ello su decisión de consumo.

De ahí las disposiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos que establece lo siguiente en sus artículos 7 y 8 al referirse a las marcas que se consideran inadmisibles. Si bien las marcas buscan en gran medida la adecuada colocación de un bien en el mercado, este interés en el comercio no debe venir en detrimento de la adecuada tutela del derecho al consumidor. De ahí que se disponga que la marca no puede contener afirmaciones que denoten una procedencia que no tiene, una calidad que no ostenta o características que no le son propias, para evitar que el consumidor base su decisión de compra en datos falsos.

De este modo, el que se encuentren dos marcas en el comercio que identifiquen productos similares puede llevar al consumidor a asociar que el origen de una marca que era de su preferencia es el mismo de otra que puede ostentar distinto titular, llevándolo a tomar decisiones de consumo bajo engaño, restándole público meta al titular original del signo distintivo que tal vez ha estado en el mercado desplegando campañas de publicidad, propaganda, que se ha preocupado porque su producto o servicio cuente con un reconocimiento por sus propiedades; es decir, ha invertido trabajo en la colocación del producto y la identificación del mismo con la marca, mientras otro distrae al consumidor hacia su producto, obteniendo ganancia de ello.

#### ***2.5.3.7. Principio del Mínimo Uso.***

Si bien el uso de una marca en el comercio es facultativo, salvo para productos farmacéuticos como ya se mencionó, lo cierto es que una vez que se adquiere el derecho sobre la marca por medio de la registración, se debe ejercer ese derecho, para no perderlo. Se

podría decir entonces que una vez adquirido el derecho marcario, su uso es obligatorio. Fernández-Nóvoa ha desarrollado una explicación muy valiosa sobre este tema para el presente estudio:

*Entre las finalidades esenciales del uso obligatorio de la marca figura, en primer término, la de arbitrar un mecanismo que contribuya a la consolidación de la marca como bien inmaterial, un signo constituye una marca y por lo mismo un bien inmaterial, cuando la unión entre el signo y producto penetra en la mente de los consumidores. En este sentido cabe afirmar que la plenitud de la marca como bien inmaterial depende prima facie de un factor ajeno a la actividad del titular de la marca, a saber: la receptabilidad de los consumidores frente a la asociación entre marca y producto, factor sobre el cual el ordenamiento jurídico no puede influir. Pero también cabe afirmar que mediante un uso efectivo y adecuado de la marca el titular hace posible y facilita la receptabilidad de la asociación entre marca y producto por parte de los consumidores. Pues bien es innegable que en este punto el ordenamiento jurídico debe intervenir, imponiendo al titular la carga legal de usar la marca registrada. De esta suerte, al cumplir la carga del uso de la marca registrada, el titular difunde la marca entre el público de los consumidores y, en consecuencia, participa en el proceso de formación de la marca como bien inmaterial. De modo que el uso obligatorio de la marca incide directamente en la culminación de la marca como bien inmaterial jurídicamente protegido. Otra finalidad esencial que debe perseguirse mediante la implantación del uso obligatorio de la marca es, justamente, la de aproximar en la mayor medida posible la realidad formal del Registro de Marcas a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado.<sup>69</sup>*

---

<sup>69</sup> Lucía Solórzano Salazar. La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad de la protección de la marca renombrada. Costa Rica: Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho, 2010), 49.

El derecho a la defensa marcaria es una lógica consecuencia del hecho de ostentar la titularidad sobre un signo distintivo. No solo se le otorga la potestad de uso exclusivo de la marca con el fin de identificar los productos o servicios para los cuales fue creada, sino que también le da la posibilidad al titular de oponerse a cualquier registración de cualquier signo que se parezca o reproduzca el de su propiedad y le pueda causar un perjuicio.

La legítima defensa del derecho puede ejercerse de dos formas: 1) de oficio en el Registro de Propiedad Industrial, cuando tras la calificación de fondo el registrador realiza un cotejo de similitud con otras marcas que puedan dar pie a confusión y violación de derechos adquiridos, 2) mediante el trámite de oposición, que se ejerce dentro de los dos meses siguientes a la primera publicación del edicto de ley de la marca solicitada. Este derecho puede ser ejercido inclusive por quien no ostente un derecho inscrito, sino que tiene un uso prolongado de la marca (más de 3 meses) y ese uso haya sido de buena fe, todo esto de acuerdo con la Ley de Marcas y otros Signos distintivos.

El uso de la marca se entiende de manera amplia. Incluye actos de introducción en el comercio, venta, oferta o distribución de productos o servicios con el signo, actos de importación y exportación, así como el uso del signo en publicidad y propaganda de cualquier índole.

Existe otra forma de ejercer lo que se podría denominar defensa marcaria y es mediante la cancelación o nulidad del registro, si se incurre en falta de uso, en las prohibiciones legales, o bien si el registro fue otorgado en contravención a las disposiciones legales sobre admisibilidad de las marcas.

#### **2.5.4. Distinción entre los nombres de dominio y las marcas.**

Resulta importante establecer la diferenciación entre los nombres de dominio y las marcas. Es así como, por un lado, las marcas cuentan con gran importancia para los comercios debido a su función primaria de indicar el origen de un bien y servicio en particular.<sup>70</sup> Además, dentro de sus funciones está la de identificar la calidad del bien o servicio, lo que indica a los consumidores sus preferencias de compra.

Por otro lado, dentro de sus funciones, los nombres de dominio son esenciales para el funcionamiento técnico del Internet, primariamente lo que realizan es una traducción de las

---

<sup>70</sup> William Cornish and David Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and allied rights* (Reino Unido, 2003).

direcciones IP a caracteres alfanuméricos más fáciles de recordar, además, en los últimos años han adquirido una función distintiva.

*Pero, como ya es ostensible, el nombre de dominio ha trascendido de ese ámbito puramente técnico, para integrar una de las categorías utilizadas por los seres humanos en la identificación de sus actividades e iniciativas.<sup>71</sup>*

Es decir, si bien los nombres de dominio constituyen un instrumento técnico para el funcionamiento de Internet, estos han adquirido una función distintiva debido a que, dentro del comercio en línea, si una empresa desea realizar actos de comercio por medio de Internet, adquirirá un nombre de dominio relacionado con su marca, para que esta sea identificada entre sus competidores y consumidores.

Si bien tienen una función distintiva, los nombres de dominio y las marcas no tienen los mismos principios aplicables, además, jurídicamente no cuentan con la misma protección, ya que las marcas se reconocen como derechos de propiedad intelectual industrial, mientras que los nombres de dominio no cuentan con tal protección jurídica dentro del Derecho de Propiedad intelectual.

La protección de la propiedad industrial tiene su asidero en la Constitución Política, específicamente en el artículo 47, se afirma: “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.

Además de la normativa internacional como el Tratado de Libre Comercio, República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos en su artículo 15.11: Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Procedimientos y Recursos Penales. En contraste, los nombres de dominio no han sido reconocidos como signos distintivos ni sujetos a la protección como propiedad industrial dentro de la legislación nacional.

Respecto a los principios aplicables en el caso de las marcas y contrastándolos con el funcionamiento de los nombres de dominio, el principio de registrabilidad de las marcas requiere como requisito la existencia de una oficina especializada al efecto de inscribir los derechos que se adquieran sobre signos distintivos que según la legislación patria e

---

<sup>71</sup> Javier Maestre, “El derecho al nombre de dominio”.

internacional sean susceptibles de registraci3n. Por su parte, los nombres de dominio no cuentan con una oficina especializada para su inscripci3n, estos constituyen un contrato de registro entre el registrador y el registrante del nombre de dominio.

El principio de territorialidad es definido como: “el derecho exclusivo sobre un signo distintivo, que se adquiere por el registro, se extiende 3nicamente dentro de las fronteras del pa3s en el que se concedi3 el registro”.<sup>72</sup> Por un lado, las marcas, una vez inscritas en un pa3s, tienen protecci3n solamente en ese territorio determinado. Por otro lado, los nombres de dominio tienen alcance global en Internet, por lo que se puede acceder al mismo sitio web desde distintos pa3ses.

Otras diferencias entre las marcas y los nombres de dominio son que una marca es un signo que puede ser representado gr3ficamente y es capaz de distinguir los bienes y servicios, a partir de su registro en una instituci3n especializada, el due1o adquiere el derecho exclusivo de utilizar la marca en relaci3n con los bienes y servicios que ofrece, adem3s, puede prevenir y evitar que terceras partes la utilicen.<sup>73</sup> Por otro lado, un nombre de dominio provee una identidad en l3nea y est3 conformado por caracteres alfanum3ricos, por otro lado, una marca puede consistir en palabras, dise1os, letras, n3meros y colores.

Respecto a su registrabilidad, el nombre de dominio es registrable si no existe un dominio previamente registrado. Por otro lado, si bien una marca no puede ser registrada si es id3ntica o similar a una marca anteriormente registrada, surge la posibilidad de que existan dos marcas iguales si estas proveen bienes y servicios bajo una distinta clasificaci3n, bajo la Clasificaci3n de Niza. Los nombres de dominio no tienen que ser registrados con respecto a una clase particular de bienes y servicios, mientras que una marca debe ser registrada con respecto a los bienes y servicios clasificados bajo la Clasificaci3n de Niza.

El nombre de dominio es v3lido de acuerdo con el per3odo del contrato aceptado entre el registrante y el registrador acreditado, y es sujeto de renovaci3n. Por otro lado, las marcas registradas tienen validez por 10 a1os y se pueden renovar por per3odos de 10 a1os.

En el cuadro 1 se sintetizan las diferencias entre las marcas y nombres de dominio:

---

<sup>72</sup> Oficinas de Propiedad Industrial de los Pa3ses Centroamericanos y la Rep3blica Dominicana. “Manual Armonizado en Materia de Criterios de Marcas”.

<sup>73</sup> Jennifer Davis, “Intellectual Property Law” (Reino Unido,2008).

Cuadro 1. Diferencias entre las marcas y el Sistema de Nombres de Dominio

	<b>Marcas</b>	<b>Nombres de dominio</b>
<b>Función:</b>	Indicar el origen de un bien y servicio. Identificar la calidad del bien o servicio.	Esenciales para el funcionamiento técnico del Internet. Traducir direcciones IP a caracteres alfanuméricos.
<b>Representación:</b>	La marca puede ser representada gráficamente, puede consistir en palabras, diseños, letras, números, colores.	Caracteres alfanuméricos.
<b>Protección jurídica:</b>	Constitución Política artículo 47. Convenio de París. Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual. Tratado de Libre Comercio artículo 15.11	No gozan de protección en Costa Rica.
<b>Principios aplicables:</b>	<p><b>1) Principio de Registrabilidad:</b> Oficina especializada para la inscripción (Registro de la Propiedad Industrial).</p> <p><b>2) Principio de Territorialidad:</b> El derecho de protección se extiende dentro de las fronteras del país que concede el registro.</p> <p><b>3) Principio de Uso Facultativo</b> La legislación no exige el registro de la marca para el giro comercial.</p> <p><b>4) Principio de Especialidad</b> Se registran con respecto a una clase particular de bienes y servicios bajo la Clasificación de Niza.</p>	<p>1) Registro se realiza mediante un contrato entre el registrador y el registrante.</p> <p>2) No pueden existir dominios iguales.</p> <p>3) Los dominios tienen alcance global en Internet.</p> <p>4) Es necesario registrar un dominio para utilizarlo.</p>



<b>Tiempo de registro:</b>	El registro de una marca vencerá a los diez años, contados desde la fecha de su concesión. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente.	El registro es válido por el tiempo acordado en el contrato de registro, puede renovarse.
<b>Disputas:</b>	Procedimiento judicial en sede penal o civil. Civil: competencia desleal. Penal: delito de falsificación de marca, delito de venta, adquisición, ofrecimiento de diseño de ejemplares de una marca ya inscrita.	Procedimiento administrativo obligatorio de acuerdo con la UDPR. Además de procedimiento judicial.

### 2.5.5. Conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.

Debido a su función distintiva y vinculación entre los nombres de dominio y las marcas, desde la creación del sistema de nombres de dominio, se han suscitado conflictos entre estos y las marcas.

Incluso se ha afirmado que el sistema de nombres de dominio conlleva amenazas para los dueños de marcas registradas y se ha llegado a hacer la pregunta sobre si ser titular de una marca en un sistema legal determinado confiere los mismos derechos en el ciberespacio<sup>74</sup>. Para ilustrar esto, se puede dar el siguiente ejemplo: si un titular de una marca como Microsoft Corporation tiene derechos sobre la marca y otra entidad registra el dominio *www.microsoft.com* antes que Microsoft Corporation y lo utiliza de buena fe ofreciendo bienes y servicios en el ciberespacio, ¿Microsoft tiene bases legales para reclamar los derechos sobre el dominio? Esto depende, ya que puede existir una marca registrada que utiliza dicho dominio de manera legítima y de buena fe.

Los nombres de dominio son diferentes a las marcas registradas, no obstante, se traslapan con el derecho de marcas, debido a que estos pueden servir como identificadores

<sup>74</sup> Alex Ansong, “Trademark Claims in Internet Domain Names: Applicable Disputes and Enforcement of Panel Decisions under the ICANN Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy” (Canada: Journal of International Law and Trade Policy, 2015).

importantes de productos y servicios, lo cual crea conflictos jurídicos entre las marcas y los nombres de dominio.

Con base en lo anterior, puede afirmarse que los nombres de dominio fueron creados con el fin de traducir las direcciones IP en caracteres alfanuméricos más fáciles de recordar e identificar, sin embargo, a pesar de su función originalmente técnica, estos en la actualidad ejercen un papel fundamental en la identidad de una marca. Cuando se desea utilizar una marca y expandir los servicios al comercio en línea, los nombres de dominio ejercen un gran papel identificador.

La problemática radica en que los nombres de dominio son únicos, es decir, no se puede registrar más de una vez un dominio. Por ejemplo, ante la existencia de múltiples marcas para diferentes servicios, por ejemplo, “Delta” usada por *Delta Airlines*, *Delta Dental*, and *Delta Faucets*, no se podría registrar el dominio *delta.com* en múltiples ocasiones, por lo que solo una empresa, la que registre primero el dominio, será la legitimada para utilizarlo. En la mayoría de las legislaciones comparadas existe un sistema básico de registración de nombres de dominio, es un sistema atributivo, el cual se basa en el principio “primero en tiempo, primero en derecho”.

Al respecto, afirma Fernández Delpech que, según este sistema, debe primero solicitarse y concederse por parte de la entidad registrante el uso del nombre de dominio, naciendo a partir de ese momento el derecho exclusivo para el uso a favor del solicitante, lo cual es trascendental cuando se trata de una marca que puede ser utilizada por diferentes titulares para diferentes usos.<sup>75</sup> Se ha afirmado lo siguiente:

*(...) los empresarios que ostentan ciertos derechos sobre algunos signos distintivos que emplean en el mundo físico y/o tradicional, pretenden, en muchos casos, hacer uso de los mismos en el espacio virtual.*

*En efecto, dada la notable proyección que, en la actualidad, presenta la Red, los empresarios suelen reproducir como nombres de dominio los signos distintivos de su empresa con la finalidad de que los usuarios de Internet*

---

<sup>75</sup> Horacio Fernández Delpech. “Internet: su problemática jurídica” (Argentina, 2004).

*puedan localizar, de manera sencilla, el sitio Web que contiene los bienes y/o servicios ofertados por la empresa en cuestión.*<sup>76</sup>

Es decir, existe una tendencia de parte de las empresas de aumentar su presencia en Internet, por lo tanto, registrar un nombre de dominio igual o similar a su marca.

Los nombres de nombres de dominio al tener presencia global hacen que se produzcan una serie de disputas y problemáticas jurídicas en torno a las marcas. Esto debido a que los dueños de las marcas registradas que deseen utilizar un dominio que contenga en su totalidad o parcialmente la marca, si este ya fue registrado por otro individuo o entidad, será imposible que pueda registrarlo.

La protección para los dueños de las marcas es limitada, debido a que los foros para acudir a los procedimientos de mediación solo reconocen el interés de estos si una tercera parte registra y usa la marca en el nombre de dominio, si un tercero ha registrado y usado el dominio de mala fe. No es por el simple hecho de poseer una marca registrada que faculta al titular de esta a tener derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, las disputas en torno a nombres de dominio presentan una serie de problemáticas, primeramente, Internet es un sistema global, no existen normas donde se establezca la jurisdicción determinada, por lo que un caso puede involucrar múltiples jurisdicciones. En segundo lugar, la velocidad con que todo funciona en Internet hace que la disputa se resuelva de manera expedita; finalmente, el costo de registrar un dominio es muy bajo en comparación al daño económico que puede causar o el costo de un litigio.<sup>77</sup>

## **2.6. Disputas en torno a los nombres de dominio**

En una primera etapa, cuando la actividad comercial en Internet era mínima, los nombres de dominio en su mayoría eran registrados de buena fe. Progresivamente, esto cambió cuando las inversiones comerciales y la publicidad en Internet aumentaron y se identificó el valor comercial de los nombres de dominio para las empresas, sobre todo si querían aumentar su presencia y popularidad en la red.

---

<sup>76</sup> David López Jiménez. “EN TORNO AL CONFLICTO ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS DE LAS EMPRESAS: LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS” (México, 2012).

<sup>77</sup> WIPO, “The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues: Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process” (Suiza, 1999).

Como resultado del aumento en la popularidad y el uso comercial del Internet, los nombres de dominio han adquirido el rol de identificadores comerciales y en ciertos casos marcas, como *amazon.com*. Esto ha generado que aumenten los conflictos entre los signos distintivos y los nombres de dominio. Afirma García Vidal al respecto:

*en determinadas ocasiones los nombres de dominio pueden entrar en colisión con los signos distintivos tradicionales. Estos conflictos se originan por las diferencias existentes entre el sistema de protección de los derechos de propiedad industrial sobre esos signos tradicionales y el sistema de nombres de dominio.*

*Dentro de los conflictos que habitualmente se originan, en el escenario que planteamos, ocupan una posición muy destacable aquellos que tienen lugar por la utilización de los nombres de dominio con objetivos de marcado carácter distintivo –bienes y/o servicios, así como actividades empresariales.<sup>78</sup>*

Es así como afirma la OMPI que: “la tensión que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes cuestiones de política”.<sup>79</sup>

Bajo la misma línea, afirma Maestre: “El registro de un nombre de dominio puede violar el Derecho de marcas si se registra como nombre una marca ajena debidamente inscrita y concurren los requisitos establecidos legal y jurisprudencialmente para apreciar la existencia de una violación de marca; puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena”.<sup>80</sup>

García Vidal desarrolló una clasificación de este tipo de conflictos muy valiosa para el presente estudio; la cual se expone a continuación.

---

<sup>78</sup> David López Jiménez. Entorno al conflicto entre nombres de dominio y otros signos distintivos de las empresas: La Política Uniforme de Solución de Controversias. Revista de Estudios Económicos y Empresariales Núm. 24, 2001. Página 201.

<sup>79</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Disponible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf> (Consultado el primero de Abril de 2019)

<sup>80</sup> Javier Maestre, “El derecho al nombre de dominio”.

### **2.6.1. Nombres de dominio coincidentes con una marca propia.**

Cuando el titular de una marca no puede tener un nombre de dominio asociado con su marca porque el signo en cuestión ya ha sido registrado por un tercero que también posee un derecho de marca sobre el signo para productos o servicios diferentes o con vigencia en otro ámbito territorial.

Esta problemática ocurre debido a que el derecho de marca es territorial, tiene un alcance determinado dentro del país de registro y, además, se concede para una determinada clase de productos y servicios. Por otro lado, el registro de un nombre de dominio tiene presencia mundial, es decir, sin importar de dónde se accede, el nombre de dominio será el mismo. Los nombres de dominio se asignan de acuerdo con el principio de prioridad temporal (primero en tiempo, primero en derecho).

### **2.6.2. Nombres de dominio coincidentes con una marca ajena.**

El titular de una marca no puede registrar la marca como nombre de dominio en un determinado dominio de primer nivel (TLD), porque el nombre ha sido tomado ya por un tercero que no tiene derecho de propiedad industrial sobre esa marca.

### **2.6.3. Nombres de dominio coincidentes con una marca ajena renombrada.**

En el caso de las marcas notoriamente conocidas, el registrado suele realizarse de mala fe con la intención de vender los dominios a los titulares de las marcas o impedir que estos la utilicen como nombres de dominio.

### **2.6.4. Nombre de dominio confundible con una marca ajena.**

El titular de una marca la registra como nombre de dominio, pero un tercero actuando de buena o mala fe posee un dominio confundible con su marca.

### **2.6.5. La ciberocupación o registro abusivo de un nombre de dominio.**

Este tema fue discutido por primera vez en el año 1999 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el documento titulado “La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual”.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Disponible en :<https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf> (Consultado el primero de abril de 2019).

El término que se utiliza popularmente es el de ciberocupación, pero el más atinado es el registro abusivo o de mala fe de un nombre de dominio. Existe otra práctica conocida como *warehousing* o la práctica de registrar una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas con intención de vender los registros a los titulares de las marcas por un elevado valor monetario.

Este término ha sido definido en múltiples ocasiones, la OMPI señala respecto a la ciberocupación: “es el término más frecuentemente utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de un producto y de servicio”.<sup>82</sup>

*...durante los últimos años, ha sido relativamente habitual una práctica en virtud de la cual se han registrado nombres de dominio coincidentes con marcas ciertamente conocidas con la única finalidad de vendérselo al titular de la misma.*

La ciberocupación es cuando se reserva una marca registrada como un nombre de dominio solamente para venderlo y obtener fin de lucro. Se ha determinado que la ciberocupación es una infracción de marcas registradas, esta incluye mala fe en el registro de marcas conocidas como nombres de dominio, con el fin de forzar a los dueños legítimos de las marcas registradas a pagar por el derecho de poseer dicho dominio y así ejercer su uso comercial.<sup>83</sup>

Los ciberocupantes han sido caracterizados como individuos que intentan obtener un fin de lucro reservando y luego revendiendo los nombres de dominio que registran a las compañías dueñas de una marca.<sup>84</sup>

La ciberocupación consiste en la mala fe en el registro de nombres de dominio bajo marcas comerciales por parte de un tercero que no posee derecho de marcas. Se aprovecha

---

<sup>82</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “La gestión de los nombres y direcciones de internet: cuestiones de propiedad intelectual” p.55.

<sup>83</sup>Jennifer Golinveaux. “What’s in a Domain Name: Is “Cybersquatting” Trademark Dilution” (Estados Unidos, 1999).

<sup>84</sup> John Mercer. Cybersquatting: Blackmail on the information Superhighway. Boston University Law Journal, Volume 6, 2000. Disponible en: <http://www.bu.edu/law/journals-archive/scitech/volume6/mercercer.pdf>. (Consultado el 2 de abril de 2019).

de la naturaleza de “primero en tiempo, primero en derecho” en el registro de los nombres de dominio, más que todo con el fin de vender el dominio al titular de la marca registrada o atraer tráfico comercial y lucrar con eso.

Afirma Bencomo que, en el comercio electrónico, la ciberocupación provoca mayores daños debido a que los ciberocupantes se adueñan ilegítimamente de nombres u otros identificadores de relevancia, sabiendo que personas físicas desean tener presencia en Internet por motivos comerciales.<sup>85</sup>

#### ***2.6.5.1. Casos de ciberocupación.***

Como un ejemplo de esta problemática, se puede mencionar el caso de ciberocupación sufrido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quienes desde diciembre de 2001 hasta febrero de 2002 sufrieron este problema, ya que su dominio *ocde.org* fue registrado de mala fe por un tercero sin intereses legítimos. Por más de un mes, el sitio web se redirigió a una página web de pornografía, además, se promocionaba la venta del mismo.

El ciber ocupante registró en el sistema WHOIS un nombre falso, un correo electrónico y un teléfono con contestadora automática y se llegó a determinar la amplia lista de víctimas: ESPN, Hewlett Packard, un club de fútbol australiano, entre otros. Esto quiere decir que estaban ante la amenaza de un ciber ocupante, quien reiteradamente registraba nombres de dominio de empresas reconocidas, solamente con el fin de revender los dominios.

También se puede mencionar como ejemplo, el caso sufrido por una entidad bancaria costarricense tramitado ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Caso D2004-0884: Banco Bac San José S. A. y Mariano Castillo Bolaños. Estuvieron involucrados como partes el Banco Bac San José S. A. y Mariano Castillo Bolaños. La demanda tuvo como objeto los nombres de dominio *bancobacsanjose.com* y *bancodesanjose.com*.

Por un lado, el demandante registró la marca BAC SAN JOSÉ en Costa Rica el 25 de setiembre del 2003 para ofrecer “servicios de seguros y finanzas”. Por otro lado, el demandado registró los nombres de dominio: *bancodesanjose.com*, *bancobacsanjose.com*.

---

<sup>85</sup>Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. The OECD’S experience and the problems it illustrates with registrar practices and the “WHOIS” system.

El demandado se comunicó reiteradamente por correo electrónico con funcionarios del demandante para ofertar la transferencia onerosa de sus derechos sobre los nombres de dominio a los que se refiere este caso. Además, el demandado no utilizaba de manera activa ninguno de estos dominios para ofrecer bienes o servicios.

Por un lado, el demandante alega en apoyo de la demanda que ha usado en forma ininterrumpida en el comercio de Costa Rica, el signo BANCO DE SAN JOSÉ, como nombre comercial, así como signo distintivo de su amplia gama de servicios bancarios.

Como respuesta, el demandado argumenta que el demandante registró la marca BAC San José (no la marca Banco BAC San José) y que la sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima no aparecía en el Registro Nacional de Costa Rica, en el momento que registró *bancobacsanjose.com* y que a su vez se ha utilizado el dominio para anunciar la Urbanización Río Grande, ubicada en La Guácima de Alajuela, muy cerca de San José, capital de Costa Rica. Además, que no fue agregada la palabra genérica “banco” con el fin de que se confunda con la dirección del demandante, de la cual no tenía conocimiento (...). En *bancobacsanjose.com* se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes raíces de América Central en San José, no pueden ser confundidos los servicios de bienes raíces que se ofrecen con los de una entidad bancaria.

Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el panelista procede a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requeridas por la Política.

Primeramente, procede a realizar el análisis del nombre comercial utilizado como marca, afirmando que, como consta en los antecedentes, desde 1985 el demandante utiliza la denominación social de BANCO DE SAN JOSÉ para distinguir los servicios ofrecidos al público, sin registrar su nombre comercial como una marca.

Determina que, en el caso concreto, se invocan sus derechos sobre la “marca de hecho” o marca no registrada. Por lo que cita antecedentes que indican que las “marcas de hecho” merecen para la Política igual protección que las marcas registradas. Sostiene que marcas no registradas (o marcas de hecho) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte.



Posteriormente, analiza el panelista elementos como la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. Afirma que: “No cabe duda de que el contenido del nombre de dominio <bancobacsan jose.com> es confusamente similar tanto con la marca BAC SAN José registrada por el Demandante como con la marca de hecho bajo la cual el Demandante ha sido conocido históricamente”.

Respecto a los derechos o intereses legítimos, afirma que las expresiones “banco”, “bac” o “San José” no forman parte del nombre personal del demandado ni de la denominación de alguna de sus empresas o negocios, tampoco describe algún objeto de su afición o por el que manifieste preocupación. Por lo anterior, el demandado falló en demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio de manera legítima.

Concluye el panelista que el demandado no tiene interés legítimo en el uso de los nombres de dominio objeto de la controversia y que este registró originalmente y usó luego los nombres de dominio *bancobacsan jose.com* de mala fe. Debido a esto, ordena que el registro de los nombres de dominio *bancobacsan jose.com* y *bancodesan jose.com* se transfieran al demandante.

Para finalizar, en el siguiente capítulo se explicará con mayor amplitud la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de dominio, su ámbito de aplicación, los tipos de nombres de dominio que cobija, así como los tipos de conflicto. Además de los trámites para presentar una demanda, las pruebas requeridas, la conformación del Panel del Tribunal de Mediación, las resoluciones a las que se pueden llegar y, finalmente, las desventajas y críticas a la Política.

Esto es trascendental para tener una mayor comprensión del tema del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, además de comprender los alcances y limitaciones de la Política.

## Capítulo III. La Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio

### 3.1. Orígenes de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio

Inicialmente, los más afectados por la ciberocupación, es decir, los propietarios de los derechos de propiedad intelectual fueron los que comenzaron a proponer soluciones sobre esta práctica.<sup>86</sup> La OMPI desde finales de 1998 comenzó un proceso internacional de consultas (denominado Proceso de la OMPI) con el objetivo de dar recomendaciones a ICANN, en relación con ciertos conflictos generados entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual.<sup>87</sup>

*Una de las principales recomendaciones contenidas en el informe del proceso que emerge de esta convocatoria, fue la de crear una política uniforme de solución de controversias y un procedimiento que posibilitara el poder dirimir conflictos en los supuestos en los que se presumía la presencia de ciberocupación.*<sup>88</sup>

Dentro de las recomendaciones, se incluyó que este procedimiento administrativo fuera rápido, eficaz, rentable y realizado principalmente en línea.

El 26 de agosto de 1999, la ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, conocida por sus siglas en inglés como UDRP. Posteriormente, el 24 de octubre del mismo año se aprobó el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Además, la OMPI el 1º de diciembre de 1999 puso en funcionamiento un Reglamento adicional, al cual se hace alusión como “El Reglamento Adicional”.

---

86 El fenómeno de la ciberocupación ilegal, una práctica imparable. Disponible en: [http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/5\\_0.pdf](http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/5_0.pdf). (Consultado el 2 de abril).

87 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Disponible en: <https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/report.pdf> (Consultado el primero de abril de 2019).

88 Ibid., página 3.

El reglamento ha sido modificado en dos ocasiones: el 30 de octubre de 2009 y el 28 de septiembre de 2013. El Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se actualizó el 14 de diciembre de 2009 y finalmente el 31 de julio de 2015.

Es importante mencionar que, en el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, comenzó a instancias de los Estados miembros de la OMPI. En este se plantea una serie de problemáticas con respecto a identificadores distintos de las marcas cuando se registran y utilizan de forma engañosa y de mala fe. Dentro de estos identificadores están:<sup>89</sup>

- Las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas, el cual es un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control.
- Los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII).
- Los nombres de persona.
- Los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones y otros términos geográficos.
- Los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse.

El segundo procedimiento concluyó en el Informe final titulado “El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el sistema de nombres de dominio de Internet”, donde la OMPI concluye que es poco apropiado extender la Política Uniforme de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio a los conflictos entre nombres de dominio y denominaciones comunes internacionales ni organizaciones internacionales.

---

<sup>89</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet. Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. 2001.

Afirma García Vidal: “...tampoco se juzga oportuna la introducción de cambios en la Política Uniforme para proteger las indicaciones geográficas, los nombres comerciales o los nombres de personas que no se registren como marca (o no se conviertan en una marca no registrada), frente a su utilización como nombre de dominio por parte de un tercero”.<sup>90</sup>

### **3.2. La Política de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio**

La Política establece un procedimiento administrativo obligatorio al que las partes deberán someterse, el cual es incorporado en el acuerdo de registro entre la entidad registradora y quien suscribe la compra del nombre de dominio. En este se establecen las condiciones para resolver los conflictos que puedan surgir entre el titular del dominio y un tercero sobre el registro y el uso de un nombre de dominio de Internet registrado.

El procedimiento se lleva a cabo mediante alguno de los centros autorizados de resolución de disputas por ICANN, estos siguen la Política y, además, reglas complementarias a lo interno del centro. Los centros de resolución autorizados son:

- La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- El Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio.
- El Foro de Arbitraje Nacional.
- El Tribunal de Arbitraje Checo para disputas de Internet.<sup>91</sup>

Los procedimientos se llevan a cabo en seguimiento de la Política y el Reglamento para una política uniforme de resolución de disputas sobre nombres de dominio, además, en complemento con el Reglamento de cada Centro de Mediación.

El objetivo de la UDRP fue proveer un proceso de resolución de disputas como un procedimiento alternativo a los que se dan ante una Corte, para así resolver disputas concernientes a los nombres de dominio en internet, de una forma más rápida y eficiente.<sup>92</sup>

Las controversias aplicables bajo el procedimiento administrativo obligatorio son: cuando el demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear

---

<sup>90</sup> Ángel García Vidal. Derecho de Marcas e Internet. Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Página 214.

<sup>91</sup> ICANN. Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados. Disponible en: <https://www.icann.org/resources/pages/providers-2012-02-25-es>. (Consultado el dos de abril de 2019).

<sup>92</sup> Fabio Vincenzi Guilá, Fabio. El Reglamento De Arbitraje De La OMPI como una de las Políticas de Solución de Controversias con los Nombres de Dominio impulsadas por la OMPI”. (Costa Rica: 2013).

confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.

### **3.2.1. Ámbito de aplicación.**

#### ***3.2.1.1. Tipos de nombres de dominio.***

El procedimiento elaborado por ICANN se aplica únicamente a los nombres de dominio de primer nivel genéricos como lo son *.com*, *.net* y *.org*. Respecto a los dominios de primer nivel código país (ccTLD), cada entidad administradora de estos debe crear su propio reglamento de solución de controversias. Por ejemplo, con el dominio *.cr*, se aplica la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para *.cr* y su reglamento.

*Las controversias relacionadas con nombres de dominio registrados en dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, quedan en principio excluidas del ámbito de aplicación del procedimiento de la ICANN.*<sup>93</sup>

Aun así, es posible que los centros encargados de la asignación y registro de los ccTLD adopten de manera voluntaria la Política de la ICANN, como ejemplos están los encargados de administrar los dominios *.tv* (Tuvalu), *.ve* (Venezuela), *.mx* (México), entre otros.

#### ***3.2.1.2. Tipos de conflictos.***

Reiterando el tema, las controversias aplicables bajo el procedimiento administrativo obligatorio son: que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos, si no se tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio o que haya sido registrado y se utiliza de mala fe.

Además, se ha reconocido que los nombres comerciales caen en el ámbito de aplicación de la Política.<sup>94</sup> La Política también se ha aplicado cuando se alega el nombre civil de una persona frente al nombre de dominio, como pasó con las actrices Julia Roberts<sup>95</sup> y

---

<sup>93</sup> Ángel García Vidal. Derecho de Marcas e Internet. (España:Tirant lo blanch, 2002).

<sup>94</sup> OMPI. Caso D200-0819: Canon USA contra Astro Business Solutions.

<sup>95</sup> OMPI. Caso D2000-0210: Julia Fiona Roberts vr Russell Boyd, 2000.

Jennifer López<sup>96</sup>, quienes tuvieron que demostrar la capacidad distintiva de sus nombres como para poderse considerar una marca no registrada. Así las cosas, es requisito demostrar que el nombre tiene capacidad distintiva porque el procedimiento no procederá cuando el nombre civil no pueda ser considerado una marca no registrada.

### **3.2.2. Presentación de la demanda.**

Si se considera que se lesiona el derecho de marcas, se deberá seleccionar a un proveedor del servicio de solución de conflictos aprobado por ICANN, por ejemplo, el Centro de Mediación de la OMPI. La demanda puede ser presentada directamente por el demandante o por medio de un representante, de acuerdo con el párrafo tercero del Reglamento de la Política, además, presentarse en formato electrónico.

Se deben indicar, además, los fundamentos en los que se basa el reclamo:

*la manera en que los nombres de dominio son idénticos o confusamente similares a una marca comercial o marca de servicio sobre la que la Parte reclamante tiene derechos; y el motivo por el cual la Parte reclamada (titular de nombre de dominio) debe ser considerada que no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio que son objeto del reclamo; y el motivo por el cual los nombres de dominio deben ser considerados que se han registrado y son utilizados de mala fe.<sup>97</sup>*

### **3.2.3. Pruebas en el proceso.**

La demanda debe ir acompañada de todo tipo de pruebas documentales, incluida una copia del registro de marca del producto o servicio. El demandante podría acreditar pruebas que indiquen que el objetivo principal del titular del dominio al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o a un competidor de dicho demandante.

---

<sup>96</sup> OMPI. Casos Case No. D2009-0057: The Jennifer Lopez Foundation vr Jeremiah Tieman, 2009.

<sup>97</sup> ICANN. Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio, 2015.

Si el titular del nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando haya incurrido en una conducta de esa índole.

Si el objetivo al registrar el nombre de dominio fue obstaculizar la actividad comercial de un competidor o atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación, promoción de su sitio web, su sitio en línea, de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Por otro lado, en caso de que el titular del dominio lo haya registrado y utilizado de buena fe, con el fin de ofrecer bienes y servicios en línea, este puede demostrar sus derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, por ejemplo, con documentos que prueben haber efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio aunque no haya adquirido los derechos de marca.

En los casos donde se alega que el nombre de dominio es similar o confuso al derecho de marca, es necesario que los propietarios de marcas demuestren que tienen derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y las marcas de servicio en cuestión, aportando copias de los correspondientes certificados de registro.<sup>98</sup>

#### **3.2.4. Contestación de la demanda.**

Una vez recibida la demanda, el proveedor de servicios de solución de controversias debe comprobar si cumple las disposiciones de la Política y el Reglamento de la ICANN. Si la demanda es defectuosa, se le notificará inmediatamente al demandante y al demandado, por lo que tendrá cinco días naturales para subsanar los defectos y si en este plazo no los subsanó, se considera la demanda como retirada.

Cuando la demanda no presente defecto o cuando se hayan subsanado, el centro encargado de la resolución del conflicto remitirá la demanda al demandado, en un plazo de tres días naturales a partir de la recepción de las tasas que debe pagar el demandante. Cuando se da la notificación, se inicia el procedimiento administrativo, se deberá notificar inmediatamente al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a la ICANN.

---

<sup>98</sup> Justine Soon-Hoon y Brian Beckham, “La evolución de la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio” (Estados Unidos: Revista de la OMPI, 2017).

El párrafo octavo de la Política establece que, una vez iniciado el procedimiento administrativo, el demandado no podrá ceder su registro de nombre de dominio a otra persona ni ceder la administración del registro del nombre de dominio a otro registrador mientras esté pendiente el procedimiento y hasta que no haya transcurrido un período de 15 días hábiles en el lugar del domicilio social principal del registrador a partir de la conclusión del procedimiento.

### **3.2.5. Conformación del Tribunal en el Procedimiento de Mediación.**

El Centro de Arbitraje que administre el conflicto debe nombrar a un grupo administrativo de personas independientes e imparciales, expertas en la materia de nombres de dominio y propiedad intelectual. A estas personas que conforman el Tribunal de Mediación se les llama grupo de expertos. El Tribunal puede estar conformado por uno o tres miembros de acuerdo con lo que deseen las partes dentro del procedimiento. Estos se nombran después de la presentación del escrito de contestación.

### **3.2.6. Resolución del grupo de expertos.**

El grupo de expertos o Tribunal de Mediación dispone de un plazo de 14 días a partir de su nombramiento para transmitir la resolución de la controversia. Las partes pueden llegar a un acuerdo antes de la resolución del grupo de expertos, por lo que terminará el procedimiento administrativo. Adicionalmente, el grupo de expertos puede terminar o suspender el procedimiento en caso de que antes o durante se inicie un procedimiento judicial respecto a la misma controversia.

La demanda deberá ser resulta de acuerdo con las declaraciones y documentos ofrecidos por las partes a oficio del grupo de expertos o entregados facultativamente. Respecto a las vistas ya sean teleconferencias, videoconferencias, estas se utilizarán solamente cuando el grupo de expertos lo determine necesario para resolver la controversia.

La decisión del grupo de expertos puede limitarse solamente a:

- 1) Ordenar la cesión del nombre a favor del demandante.
- 2) Ordenar la cancelación del nombre de dominio objeto de la controversia.
- 3) Resolver la controversia a favor del titular del nombre de dominio.



El órgano administrativo que conozca del conflicto podrá adoptar una de estas tres decisiones:<sup>99</sup>

**1. Denegar la demanda.** En este sentido, resolverá que el nombre de dominio continúe utilizándolo el demandado. El órgano competente concluirá que el demandante no ha probado la concurrencia de los tres requisitos exigibles en la demanda, a saber: el dominio idéntico o similar; la falta de derecho o interés legítimo del demandado sobre el nombre de dominio y, finalmente, el registro y uso del dominio con mala fe.

**2. Transferir el nombre de dominio.** Se trata de que el nombre de dominio pase al demandante, en cuyo caso se tendrán probados los tres requisitos de la demanda, por lo que se ordenará que el nombre de dominio sea transferido al demandante, siempre que se entienda que tiene derecho a él, que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo y, además, lo registró y lo ha utilizado de mala fe.

**3. Cancelar el nombre de dominio.** En esencia, como su propio nombre indica, persigue que se cancele el nombre de dominio. Esta resolución tendrá lugar cuando se resuelva a favor del demandante, pero este no quiera utilizar el nombre de dominio objeto de conflicto. En este supuesto, se estará cuando el nombre pueda resultar ofensivo para el demandante y, por consiguiente, solicite que se retire del mercado. Dentro del procedimiento no se podrá imponer el pago de costas procesales o personales ni de daños o perjuicios.

#### ***3.2.6.1. Resolución a favor del demandante.***

Esto se establece si se cumplen o no los requisitos establecidos en el párrafo 4 inciso a) de la Política. Si se cumplen, se podrá ordenar la cesión o la cancelación del nombre de dominio según la solicitud del demandante.

*3.2.6.1.1. Existencia de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos.*

El panel de expertos establece que el demandante debe demostrar sus derechos de marcas y que el nombre de dominio sea idéntico o similar a la marca registrada. Para

---

<sup>99</sup> Ettiene Sanz de Acedo. “El registro y uso de mala fe de los nombres de dominio. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, núm. 21. 2000. Página 535.

ejemplificar esto, en el caso número D2012-1112 Banco Santander versus Andrés Diego Diestro. La disputa se da por el dominio *santanderbank.com*. El demandante se dedica a la actividad bancaria, además, cuenta con el registro en España de la marca Banco Santander, alega que al ser Santander Bank la traducción en inglés de Banco Santander, el consumidor con ambas denominaciones identifica las actividades relacionadas con dicha entidad bancaria, por lo que puede inducir a confusión. Además, el demandado no tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio ni que lo utiliza para un fin comercial lícito.

Adicionalmente, el demandado alegó que la denominación Santander es de uso genérico y que no existe confusión entre el nombre de dominio y la marca bajo registro del demandante, además, que ejercía la actividad comercial de venta de juguetes bajo ese dominio.

El panel de expertos, conformado en este caso por una persona, analiza la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. Considera: “para establecer que existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión basta con la existencia de los registros de marcas BANCO SANTANDER Y SANTANDER, habiendo acreditado la Demandante la titularidad de los mismos en su favor”.

#### *3.2.6.1.2. La ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado respecto al nombre de dominio.*

Existen circunstancias como las establecidas en el párrafo 4 inciso c) de la Política que demuestran cuando el demandado tiene intereses legítimos:

- El demandado ha utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización.
- El demandado, en calidad de particular, empresa u organización, ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas sobre los productos o servicios.
- El demandado hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca.

### *3.2.6.1.3. El registro y uso del nombre de dominio de mala fe.*

La mala fe abarca desde el registro hasta el uso del nombre de dominio. La Política exige que exista utilización de mala fe, lo cual no significa que la inactividad en el uso del dominio constituya utilización de mala fe.

### **3.2.6.2. La resolución a favor del demandado.**

Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo 4 inciso a) de la Política, los expertos resolverán el caso a favor del demandado. Los expertos pueden concluir que la demanda fue presentada de mala fe, lo cual debe constar en la resolución. El artículo 15 inciso 15 e) del reglamento prevé estos casos:

- 1) Cuando responde a un intento de sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe (se le conoce como secuestro a la inversa del nombre de dominio).
- 2) Cuando se presenta la demanda para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio.

### **3.2.7. Ventajas de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.**

Dentro de las ventajas de la Política se encuentra su alcance global, que provee un mecanismo único para resolver las disputas relativas a nombres de dominio sin importar dónde se encuentra el registrante, registrador y el titular del derecho de marca. Cualquier persona o compañía puede llenar la solicitud para la resolución de una disputa en torno a nombres de dominio a través del procedimiento. De este modo, la OMPI ha recibido casos de partes intervinientes de más de 120 países.

Además, la efectividad en el tiempo y costo monetario, ya que en comparación con un proceso judicial, el procedimiento resulta más económico y celer. Para ilustrar el costo del procedimiento, las tasas por parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI varían dependiendo del número de miembros que conforman el grupo de expertos, además del número de dominios en disputa, por ejemplo, si el grupo está conformado por un miembro y hay de uno a cinco dominios en disputa, la tasa será de 1500 dólares.<sup>100</sup> Con respecto a la

---

<sup>100</sup>Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Baremo de Tasas aplicable a los procedimientos bajo la Política UDRP. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/es/domains/fees/>. (Consultado el ocho de abril de 2019).

duración del procedimiento, este se completa en un plazo aproximado de 60 días naturales desde que el centro de la OMPI recibe la demanda.<sup>101</sup>

Afirma García Vidal: “es una alternativa que representa algunas ventajas indudables; a saber: menor coste y mayor rapidez”.

Otra de sus ventajas es la transferencia, por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la OMPI tiene disponible en línea todas las disputas de los nombres de dominio, el estatus del caso, las estadísticas y el texto completo de la resolución.

Además, el procedimiento administrativo no limita que se recurra a la vía judicial, la cual se puede interponer antes, durante o después del procedimiento. Cualquiera de las partes puede someter la controversia a un tribunal competente como se establece en el párrafo 4.k) de la Política. Además, en el párrafo 18 del Reglamento se prevé que, en caso de que se inicie un proceso legal antes de un procedimiento administrativo o durante el panel, tendrá la discreción de decidir si suspender, dar por concluido el procedimiento administrativo o continuar hasta llegar a una decisión.

Como ventaja proporciona una solución provisional que es ejecutable de forma inmediata, reponiendo al titular de aparente mejor derecho en su dominio, frente a la situación anterior, que dejaba a las partes con el dominio en suspenso hasta que se dictara una resolución judicial.

Señala Planell lo destacable de la UDRP:

*Se trata de un procedimiento administrativo y no judicial. Es un procedimiento internacional (evita el problema de identificar la jurisdicción competente).*

*Es rápido: las disputas se suelen resolver en un período de entre 30 a 45 días.*

*Es económico: las tasas son razonables y varían según el proveedor de servicios del UDRP.*

*Es adaptable: se trata de un procedimiento flexible y abierto a ser modificado para así adaptarse a las nuevas circunstancias y mejorar su eficacia y aplicación.*

---

<sup>101</sup>OMPI.Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio. Disponible en <https://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/#b2>. (Consultado el ocho de abril de 2019).

*Es público: todas las decisiones emitidas son publicadas en las respectivas webs de los distintos proveedores de servicios del UDRP. Las decisiones son ejecutadas directamente por el registrador, lo que ahorra tiempo.*<sup>102</sup>

### **3.2.8. Desventajas y críticas de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.**

Se destaca como desventajas, la imposibilidad de condenar en costas, la reducción de su ámbito de aplicación solo a determinados TLDs y a determinados tipos de conflictos, así como la escasa fuerza vinculante que supone para las partes el procedimiento al poder, posteriormente, plantear el conflicto ante órganos jurisdiccionales.

*El arbitraje aplicado por el Centro de Arbitraje de la OMPI para la solución de controversias sobre nombres de dominio, no viene a resolver de forma definitiva el fondo de la cuestión, ya que, luego de un procedimiento rápido se puede lograr una resolución y/o decisión sobre un eventual mejor derecho, razón por la cual se concede el uso del nombre de dominio de que se trate, pero las partes no quedan impedidas de acudir a la vía judicial ordinaria, lo que nos viene a probar que tal arbitraje no lo es en el sentido estricto doctrinal.*<sup>103</sup>

De acuerdo con Willoughby, la Política debe modificarse para reducir los casos de presentación de la Política de mala fe y establecer alguna sanción contra los demandantes que en reiteradas ocasiones la utilizan, como es el caso del secuestro a la inversa de nombre de dominio.<sup>104</sup>

Múltiples artículos académicos y doctrinarios, principalmente en universidades de Estados Unidos, han criticado la Política y solicitan una reforma a esta, ya que es propensa a

---

<sup>102</sup>Elisabeth Planell. Casos límite para el UDRP (reflexiones a propósito del asunto barcelona.com). Disponible en: <https://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/planell0502/planell0502.pdf>. (Consultado el 13 de mayo de 2019).

<sup>103</sup> Vincenzi Guilá, Fabio. (2013). El Reglamento De Arbitraje De La OMPI como una de las Políticas de Solución de Controversias con los Nombres de Dominio impulsadas por la OMPI”.

<sup>104</sup> Toby Willoughby, “The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names from the Perspective of a WIPO panellist”. (Estados Unidos, 2000).

que se den casos de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, por lo que en estos casos la Política se utiliza de mala fe y de manera abusiva.

Bajo la misma tesis, Matthew Hall afirma, para prevenir y evitar casos de Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio y para restaurar la equidad en los procedimientos, una reforma a la Política que incluya el uso de mala fe de esta.<sup>105</sup> Afirma que deberían incluirse factores para determinar que un nombre de dominio fue registrado de mala fe como:

- a. Si el titular del nombre de dominio está haciendo un uso legítimo no comercial o uso justo de la marca, sin la intención de desviar engañosamente a los consumidores para beneficio comercial o empañar la marca.
- b. Si el titular del nombre de dominio (incluidos los individuos, empresas y otras organizaciones) se conoce comúnmente por el nombre del mismo, incluso si el titular no ha adquirido derechos de marca o marca de servicio.
- c. Si al solicitar el pago por la transferencia del nombre de dominio, el titular del nombre de dominio ha limitado su solicitud de pago a sus costos de bolsillo.

Además, Hall indica que debe existir una paridad general entre los derechos de apelación de los reclamantes y los titulares de nombres de dominio, finalmente, la política de disputas debe tratar de definir y minimizar el secuestro de nombres de dominio inverso.

Se han criticado asuntos del procedimiento como el idioma, el cual en la Política y su Reglamento se establece que debe realizarse en el idioma usado en el contrato de registro, salvo que las partes acuerden un idioma distinto. Sin embargo, el Panel puede establecer el idioma del procedimiento tomando en cuenta circunstancias como la nacionalidad de las partes o el idioma del documento.

Otra problemática radica en que la Política no ha sido oficialmente traducida a otros idiomas además del inglés, lo cual conlleva a dificultades en su interpretación y defensa procesal para las partes que no tienen al inglés como lengua materna. También se ha criticado que dentro de la Política no es posible ordenar compensaciones económicas o imponer costas procesales, por lo que es necesario acudir a un procedimiento judicial en el caso de utilización de esta de mala fe, como es el caso del secuestro a la inversa de nombre de dominio.

---

<sup>105</sup> Matthew Hall, Paul Heymann, “UDRP: Criticisms and Solutions” (Estados Unidos: Duke University, 2002).

Existe otra crítica<sup>106</sup> respecto a los límites de tiempo para contestar la demanda, al ser un procedimiento expedito, impone que los demandados no sobrepasen su defensa de 5000 palabras, pruebas y audiencias limitadas y tiempos. Se ha criticado fuertemente que la Política beneficia más al demandante que al demandado, lo cual es grave en los casos de secuestro a la inversa de nombre de dominio; por un lado, los demandantes no tienen un límite para presentar la demanda, por otro lado, los demandados tienen un periodo corto de tiempo para establecer su defensa.

Estas críticas a la Política se derivan de una problemática latente, como lo es el secuestro a la inversa de nombre de dominio, ya que genera una grave afectación a los derechos de pequeñas y medianas empresas que ejercen el comercio en línea. Además, que la Política no prevé sanciones monetarias dentro del procedimiento para quienes practican el RDNH, por esta razón, los agraviados deben acudir a un procedimiento judicial para solicitar el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

En el tercer y siguiente capítulo se analizará la responsabilidad civil en Costa Rica por el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, aplicando tanto la teoría de la responsabilidad civil como la teoría del abuso del derecho. Se tomará el caso de Estados Unidos, donde existe una ley que permite establecer acciones civiles contra quienes incurran en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, donde se pueden establecer sanciones de hasta cien mil dólares por nombre de dominio.

---

<sup>106</sup> Juan Pablo Cortés Diéguez, “An Analysis of the UDRP Experience: Is it Time for Reform?” (Irlanda: The International Journal of Technology Law and Practice, 2008).

## **Capítulo IV. Responsabilidad Civil en Costa Rica por el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio**

En este capítulo final, se pretende realizar un estudio de la responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio. Primeramente, es necesario realizar un estudio general sobre la doctrina de la responsabilidad civil en Costa Rica, las normas y la jurisprudencia desarrollada. Después, se desea exponer sobre la teoría del abuso del derecho, su tratamiento doctrinario y jurisprudencial en Costa Rica.

Finalmente, se pretende aplicar estas teorías para determinar la responsabilidad civil existente por el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. Si bien existen casos en los que los tribunales costarricenses han aceptado responsabilidad civil derivada del abuso del derecho, no existe ningún precedente de responsabilidad civil derivada del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, por lo que mediante un análisis normativo y jurisprudencial se desea determinar si la conducta de secuestro a la inversa de nombre de dominio encaja en la figura del abuso del derecho, a partir de esto, determinar si es posible que exista responsabilidad civil.

### **4.1. Sección I: Generalidades de la Teoría de la Responsabilidad Civil y Abuso del Derecho**

#### **4.1.1. La responsabilidad civil.**

El concepto de responsabilidad civil nace del deber de reparar el daño sufrido contra otras personas. En derecho civil, esta obligación se cumple mediante la indemnización de daños o de perjuicios. Es decir, cuando una persona causa un daño, ya sea por acción u omisión, tiene un deber jurídico de repararlo. En Costa Rica, esto se deriva de la Constitución Política, de su artículo 41, el cual versa lo siguiente:

*Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.*



Además, esta se deriva de los artículos 1045 y 1046 del Código Civil, el artículo 1045 versa lo siguiente:

*Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios (Artículo 1045 del Código Civil).*

Por su parte, el artículo 1046 del Código Civil indica sobre la obligación de reparar los daños causados:

*La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el delito o cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos. (Artículo 1046 del Código Civil).*

Sobre el tema de la responsabilidad civil, la Sala Primera de la Corte en su resolución 320-1990 ha indicado:

*Mediante la responsabilidad civil se atribuye a un sujeto la obligación de reparar, indemnizar o compensar (caso este último del daño moral), un daño infringido a la esfera jurídica de otro sujeto, como consecuencia de un acto o una actividad realizada por aquél.*

Además, la Sala Primera en su resolución número 00590-2005 afirmó, desarrollando los principios de la responsabilidad civil a partir del artículo 41 de la Constitución Política:

*En la actualidad, cualquier Estado de Derecho lleva intrínseco como elemento consustancial, propio de su esfera externa de garantía, la tutela judicial efectiva del ser humano y su correlativo derecho a una reparación plena ante un daño o perjuicio ocasionado. En el caso de Costa Rica, la Constitución Política, en el artículo 41 dispone: “Ocurriendo a las leyes,*

*todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacerseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”. Este postulado recoge un principio de responsabilidad que, a su vez, ha generado una vasta labor legislativa, tratando de dar solución a las posibles situaciones que se presenten según el tipo de relación que se dé entre los sujetos involucrados sea como autor del daño o como víctima de aquél.*

Respecto a la función de la responsabilidad civil, ha indicado la Sala Primera en su resolución 212-2008: “(...) la Constitución Política, en el ámbito del resarcimiento pecuniario, no busca cumplir una función punitiva o preventiva, sino constituirse en una garantía de preservar lo que en doctrina se denomina Derecho de Daños: el derecho de la víctima a que su afectación le sea reparada si existe un factor de atribución de responsabilidad, en contra de otro sujeto, que lo permita. Ello concuerda con las tendencias jurídicas actuales que no ven a la responsabilidad civil como una forma de sancionar al culpable sino de trasladar las consecuencias dañosas a un sujeto distinto del que las sufrió, cuando existe una razón que justifique tal desplazamiento”.

De manera general, la responsabilidad civil se divide en grandes regiones:<sup>107</sup> por un lado, la responsabilidad subjetiva y la objetiva, la contractual y la extracontractual, así como la directa e indirecta. Por otro lado, civilistas coinciden en que es más adecuado clasificar a la responsabilidad en subjetiva y en objetiva, la cual es distinta de las categorías sobre responsabilidad contractual y extracontractual.<sup>108</sup>

Sobre este tema, la Sala Primera en resolución número 590-2005 indica: “De esta manera puede identificarse, en primer término, la responsabilidad contractual, cuyo origen radica en el incumplimiento de una obligación convenida libremente por las partes; o, extracontractual, en los casos en que se incumpla con el deber general de no causar daño a los demás”.

La Sala Primera, en la resolución 320 de las 14 horas 20 minutos del 9 de noviembre de 1990, señaló: “(...) la responsabilidad extracontractual recae sobre quien, fuera de toda

---

<sup>107</sup> Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil” (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001).

<sup>108</sup> Lucía Alejandra Mendoza Martínez. “La acción civil del daño moral”. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014).

relación contractual previa, ha causado un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de la puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social. Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo determinado, sino de la violación del deber general de no dañar a los otros”.

#### ***4.1.1.1. Responsabilidad subjetiva y objetiva.***

##### *4.1.1.1.1. Responsabilidad subjetiva.*

A esta clase de responsabilidad, se le llama responsabilidad por culpa, debido a que se basa en la culpa del autor, la cual es determinante para la imputación de la responsabilidad.<sup>109</sup>

La noción de culpa en sentido amplio se entiende como: “un juicio de valor de signo negativo sobre la conducta de un sujeto, a quien se reprocha no haberse comportado de cierto modo y haber generado como consecuencia de su falta, un efecto nocivo para la otra persona”.<sup>110</sup>

Respecto a la responsabilidad subjetiva, parte de un elemento estrictamente personal, en este caso la negligencia, la culpa o el dolo. Según Torrealba, el concepto civil de culpa abarca un espectro de conducta reprochable, este puede consistir en una conducta con el dolo de dañar o un comportamiento imprudente o negligente.

Existe dentro del ordenamiento jurídico, un deber de cada persona de cumplir una serie de reglas, deberes, estándares mínimos de diligencia en sus actuaciones, siempre que un individuo no se ajuste a dichas normas y su conducta genere la afectación de un tercero, puede generar responsabilidad civil.

##### *4.1.1.1.2. Responsabilidad objetiva.*

En este tipo de responsabilidad, la relación entre el riesgo y la persona responsable no se deriva de la conducta de la persona, sino del control económico y organizacional que la persona ejerce sobre la actividad de la que dimana el riesgo.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup>Antonio Fernández Fernández. “La responsabilidad civil subjetiva” (México: Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007).

<sup>110</sup> Idem. página 196.

<sup>111</sup>Maria Lubomira. “El riesgo y la responsabilidad objetiva”. (Italia: Universidad de Girona, tesis doctoral, 2015).

Esta forma de responsabilidad se aplica principalmente en el Derecho del Consumidor. Se deriva del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, el cual indica literalmente: “...Régimen de responsabilidad. El productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos”.

Este tipo de responsabilidad prescinde del elemento de la culpa como criterio de imputación y más bien se toma en cuenta la noción de la puesta en marcha de una actividad peligrosa o que conlleve un riesgo, por ejemplo, en el desarrollo de una actividad comercial, es por eso que se sustituyó la idea de culpa por la del riesgo.<sup>112</sup>

El riesgo derivado de la actividad en cuestión como uno de los criterios que justifica imponer la responsabilidad objetiva debe recaer sobre la persona que:

- 1) Crea este riesgo a través de dicha actividad.
- 2) Está en la posición de controlar y minimizar el mencionado riesgo.
- 3) Puede valorar este riesgo, lo que significa que puede preparar acuerdos dirigidos a financiar la compensación en el caso de que el riesgo se realice a través de tales mecanismos como seguros.<sup>113</sup>

#### ***4.1.1.2. Responsabilidad contractual y extracontractual.***

Según Barro Bourie, respecto de la división entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual, afirma que ambos estatutos de responsabilidad comparten un objetivo común: dar lugar a una acción civil de indemnización de perjuicios, que persigue la reparación pecuniaria de los daños sufridos por el hecho de un tercero. Por lo que parte de la doctrina comparada ha sostenido que la responsabilidad civil debe ser tratada bajo un estatuto único.<sup>114</sup> A pesar de esto, para fines académicos se realizará la división conceptual.

---

<sup>112</sup> Lucía Alejandra Mendoza Martínez. “La acción civil del daño moral”. México :Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014.

<sup>113</sup> Karl Larenz, Derecho de obligaciones, 1958. Pág. 666.

<sup>114</sup> Enrique Barro Bourie. “Responsabilidad Extracontractual”. Universidad de Chile: 2001.

#### *4.1.1.2.1. Responsabilidad contractual.*

La responsabilidad civil contractual se fundamenta en la existencia previa de una relación contractual válida<sup>115</sup> según lo explicado por Torrealba. Siendo así, una parte causa daños a la otra como consecuencia del incumplimiento de una obligación o del ejercicio abusivo de un derecho.

La responsabilidad en materia contractual tiene un carácter secundario. Como afirma Barros, la obligación originaria esencial es cumplir lo convenido en el contrato, por lo que la obligación secundaria surge solo una vez que el deudor ha incumplido la obligación contractual.

En el mismo sentido, Morelo<sup>116</sup> indica que la responsabilidad civil contractual nace del incumplimiento de una relación jurídica obligatoria derivada de un acuerdo de partes. Esta presupone la existencia de una obligación jurídica determinada, convenida libremente, además del hecho de que tal obligación haya sido incumplida por el obligado.

Para Blanco Gómez<sup>117</sup>, la responsabilidad contractual viene impuesta por la existencia previa de una relación jurídica entre personas determinadas y la producción de un daño que se da, precisamente, como consecuencia de la infracción o incumplimiento del vínculo preexistente.

Siempre que entre las partes existe una relación y el daño es consecuencia del cumplimiento defectuoso o del incumplimiento de cualquiera de los deberes contractuales que de dicha relación derivan, sean obligaciones expresamente pactadas o deberes accesorios de conducta nacidos de la buena fe o de los usos de los negocios, la responsabilidad es de carácter contractual.<sup>118</sup>

Entonces, puede ser definida como la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por la falta de cumplimiento de un contrato o de una obligación jurídica determinada y convenida libremente por las partes con anterioridad.

---

<sup>115</sup> Federico Torrealba Navas, “Responsabilidad civil” (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001). Página 366.

<sup>116</sup> Augusto Morelo. “Indemnización del daño contractual”. (Argentina, 1974).

<sup>117</sup> Juan José Blanco Gómez. “La concurrencia de la Responsabilidad Civil contractual y extracontractual en un mismo hecho dañoso. Problemática en Derecho Sustantivo Español”. (Madrid: Editorial Dykinson, 1996).

<sup>118</sup> Rut González. “Responsabilidad extracontractual y contractual: barrera entre ambas”. Universidad Antonio de Nebrija. Anuario Jurídico y Económico Escorialense, 2013.

#### 4.1.1.2.2. Responsabilidad extracontractual o aquiliana.

Con respecto a la responsabilidad extracontractual, se puede decir que esta se origina fuera de las relaciones contractuales, es decir, en las situaciones donde las partes están sujetas a deberes jurídicos genéricos como no dañar a otros y actuar de buena fe.

Se puede concordar, según lo indicado por la doctrina mexicana, que la responsabilidad extracontractual: “surge como consecuencia de la lesión de un interés e inobservancia de un deber de respeto y de conservación de la esfera de intereses ajenos”.<sup>119</sup>

Según Díaz Barriga<sup>120</sup> citando a Bonnecase, compara la responsabilidad extracontractual con respecto a la responsabilidad delictuosa y establece los requisitos de dicha responsabilidad:

*Bonnecase considera como fuente de la responsabilidad delictuosa el incumplimiento de una obligación extracontractual, señalando como requisitos de la responsabilidad delictuosa los siguientes:*

- 1) El incumplimiento de la obligación acompañado de un perjuicio para un tercero.*
- 2) Que el incumplimiento sea resultado de una culpa del autor del perjuicio.*
- 3) Que el incumplimiento sea de una obligación extracontractual.*

Se diferencia de la responsabilidad contractual, lo cual ha sido evidenciado por la Sala Primera en su resolución 17-1992, en cuanto afirma:

*Una de las diferencias fundamentales entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual, radica en la carga de la prueba, pues en la responsabilidad derivada de un contrato el acreedor no está obligado a demostrar la culpa del deudor, ya que ésta se presume en tanto el segundo no demuestre que su incumplimiento o el atraso no le son imputables, como el caso fortuito o la fuerza mayor; en cambio, en la responsabilidad*

---

<sup>119</sup> Mercedes Díaz Barriga “La responsabilidad civil por daños al medio ambiente: el caso del agua en México”. Ciudad de México, México: UNAM, 2016. Página 24.

<sup>120</sup> Ibidem: 24, 25.

*extracontractual, o aquiliana le compete al damnificado demostrar la culpabilidad del autor del acto ilícito.*

Por otra parte, es trascendental resaltar lo explicado por Pérez Vargas, quien señala tres elementos presentes en los supuestos que generan responsabilidad extracontractual: el daño causado, la antijuricidad y la culpabilidad.<sup>121</sup>

La Sala Primera de la Corte, en resolución 53-1992, se refiere de manera expresa sobre la responsabilidad extracontractual:

*Es posible hablar de responsabilidad extracontractual cuando, en ausencia de un vínculo obligacional de carácter legal o contractual del que derive un "deber concreto y específico", se transgreda el deber genérico de no dañar. (...) En otras palabras: "La extra contractualidad es una calificación especificadora que denota la falta de preexistencia de un vínculo concreto.*

De la misma forma, la Sala Primera en la Resolución número 00103 - 1991 del 28 de junio de 1991, ha afirmado lo siguiente sobre dicho tipo de responsabilidad:

*La responsabilidad extracontractual encuentra su asidero en el artículo 1045 del Código Civil, el cual prescribe la obligación de reparar los daños junto con los perjuicios, que fueren ocasionados por dolo, culpa, negligencia o imprudencia. Dicho ordinal, a su vez, se engarza en el principio general contenido en el artículo 41 de la Carta Magna, el cual garantiza el amparo judicial, para efectos de reparación, a quienes hayan sufrido daños en su persona, propiedad o intereses morales. La norma legal antedicha establece la relación entre el daño -perjuicio- y la reparación. El nexo de referencia precisa la concurrencia de ciertos elementos, a saber, el daño causado, la*

---

<sup>121</sup> Víctor Pérez Vargas. "Derecho Privado". Tercera Edición. Costa Rica: San José, Costa Rica, 1994. Página 390.

*antijuricidad y la culpabilidad. Estructuralmente, debe mediar un vínculo causal entre la conducta -antijurídica y culpable- y el daño. De manera que, frente a la verificación de un comportamiento ilícito -doloso o culposo-atribuible a un sujeto (responsabilidad subjetiva), causante del daño, surge la obligación de reparo. Conviene señalar que la imputación de tal conducta al agente provocador puede ser por un comportamiento enteramente suyo, es decir, por hecho propio; o bien, por una conducta de otro, sea, por hecho ajeno, cuyo autor no ha tenido relación jurídica previa con el ofendido.*

Es así como, en la jurisprudencia, se han establecido los presupuestos para la existencia de responsabilidad civil, los cuales serán ampliados subsecuentemente, de esta manera, en la responsabilidad civil extracontractual, no es necesaria la existencia de un vínculo contractual previo, pero la actuación que genera el agravante al causar un daño a un tercero debe ser indemnizada.

#### ***4.1.1.3. Criterios para la existencia de responsabilidad civil.***

Es importante en este apartado analizar los criterios necesarios para la existencia de la responsabilidad civil. De esta manera, según la doctrina nacional, los autores Pérez Vargas y Torrealba Navas<sup>122</sup> concuerdan en que, para que exista responsabilidad civil, deben darse los siguientes presupuestos:<sup>123</sup>

- Un comportamiento.
- La acción u omisión debe haber producido un daño.
- Existencia de un nexo causal entre el comportamiento y el daño.
- Criterio de imputación de la responsabilidad, que normalmente es el de la culpabilidad.

Bajo la misma línea, Patiño manifiesta que, para que exista la responsabilidad, se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho

---

<sup>122</sup> Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001). Página 103.

<sup>123</sup> Víctor Pérez Vargas. “Derecho Privado”. Tercera Edición. (Costa Rica: San José, Costa Rica, 1994). Página 390.



generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador.<sup>124</sup>

La Sala Primera, en su jurisprudencia relativa al tema sobre los criterios necesarios para la existencia de la responsabilidad civil, ha indicado: “(...) Tal derecho de reparación requiere de la existencia de un factor de atribución de responsabilidad, en contra de otro sujeto y de un nexo de causalidad entre la conducta combatida y los daños alegados”.

#### 4.1.1.3.1. El factor de atribución.

El factor de atribución en la responsabilidad civil ha sido caracterizado como: “el sustrato moral de la obligación indemnizatoria”.<sup>125</sup> Por otro lado, el autor Infante lo define como: “el motivo o fundamento por el cual un sujeto debe responder ante el incumplimiento de una obligación que provocó un daño a otro”.<sup>126</sup>

Haciendo una síntesis de los principales factores de atribución, según Torrealba se pueden encontrar: la culpa, el incumplimiento injustificado de obligaciones, el riesgo creado en el desarrollo de una actividad económica lícita, pero peligrosa, la existencia de relaciones jurídicas de delegación, dependencia o subordinación con el sujeto que causa el daño, la existencia de vínculos jurídicos con la cosa dañina, entre otros.<sup>127</sup>

Hay factores subjetivos de atribución de la responsabilidad civil, los cuales se caracterizan por la formulación de un juicio de reproche al agente, es decir, a quien genera el daño, con respecto a un patrón o modelo de conducta que le era exigible.<sup>128</sup>

Dentro de estos están los tipos de culpa, ya sea *in eligendo* o *in vigilando*, el dolo, la culpa grave del servidor público, la culpa *in contrahendo*, el abuso del derecho, la culpa del menor de edad, del incapaz, la falta del servicio público y el incumplimiento de obligaciones de medios.

La Sala Primera en resolución número 00212 - 2008 ha afirmado: “(...)la Constitución Política, en el ámbito del resarcimiento pecuniario, no busca cumplir una

---

<sup>124</sup>Hector Patino. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración”. (Colombia: Universidad Externado de Colombia. Revista de Derecho Privado, 2008).

<sup>125</sup> Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001). Página 56.

<sup>126</sup> Horacio Infante Caffi. “El factor de atribución en la responsabilidad civil contractual por el hecho ajeno” (Chile, 1999).

<sup>127</sup>Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001) Página 53.

<sup>128</sup>Horacio Infante Caffi. “El factor de atribución en la responsabilidad civil contractual por el hecho ajeno”. (Chile, 1999). Página 57.

función punitiva o preventiva, sino constituirse en una garantía de preservar lo que en doctrina se denomina Derecho de Daños: el derecho de la víctima a que su afectación le sea reparada si existe un factor de atribución de responsabilidad, en contra de otro sujeto, que lo permita”. Es decir, los factores de atribución son los supuestos necesarios para la existencia de la responsabilidad civil, estos generan el nacimiento de la obligación de indemnizar a quien sufre un daño.

Según Peralta Díaz, al hablar de los factores de atribución, se debe responder básicamente dos interrogantes: quién responde y en virtud de qué circunstancia.<sup>129</sup> El mismo autor afirma que existen factores de atribución subjetivos u objetivos. Los subjetivos son fuente de responsabilidad civil subjetiva, mientras que los objetivos son fuente de la responsabilidad civil objetiva.

Como factores de atribución subjetiva están el dolo y la culpa. Por un lado, la culpa: “puede significar el quebrantamiento de un deber jurídico, comprendiendo tanto la violación dolosa como la culposa propiamente dicha”.<sup>130</sup> Es decir, la culpa como factor de atribución significa que el agravante quebrantó un deber jurídico en su actuación que generó consecuentemente un daño a un tercero, a partir de ese daño nace una obligación de indemnizar.

Sobre esto afirma López lo siguiente: “En un sentido lato, la culpa puede significar el quebrantamiento de un deber jurídico”.<sup>131</sup> La culpa también se ha definido como una omisión al deber de cuidado.

Por otro lado, el dolo, como elemento de atribución de la responsabilidad, hace referencia a la actuación de una persona que se realiza con la manifiesta intención de causar un daño deliberado a otro sujeto.<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup>Fabricio Peralta Díaz. “Los factores de atribución de la responsabilidad civil en el derecho argentino y breves referencias al derecho civil ecuatoriano”. (Ecuador, 2017).

<sup>130</sup> Trigo, F. y López, M. “Tratado de Responsabilidad Civil”. (Buenos Aires, Argentina: La Ley. Valencia, 2004).

<sup>131</sup> Marcelo J. López Mesa. “La culpa como factor de atribución de responsabilidad”. (Córdoba: España, 2006).

<sup>132</sup> Alberto Martínez. “La culpa y el dolo en la responsabilidad civil contractual y en la extracontractual”. (Revista de Ciencias Sociales Universidad de Paraguay, s.f.).

#### 4.1.1.3.2. *El daño indemnizable.*

El daño es una situación fáctica desfavorable derivada de la acción u omisión de otro. Por su parte, Víctor Pérez define daño como: “toda lesión a un interés jurídicamente relevante.”<sup>133</sup> “el detrimento, perjuicio o menoscabo que una persona sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra y que afecta a sus derechos personales o reales”.<sup>134</sup>

Para que el daño sea indemnizable, debe ser objeto de resarcimiento económico, como, por ejemplo, que exista un daño emergente o un decremento patrimonial, un lucro cesante o las ganancias dejadas de percibir, o un daño moral como el sufrimiento físico.

Torrealba considera como atributos del daño indemnizable: la certeza, la injusticia y la subsistencia.<sup>135</sup> Respecto a la certeza, se debe probar la existencia de un perjuicio ya sea presente o futuro, por lo que debe tenerse una valoración cuantificable del perjuicio patrimonial o de la gravedad de la afectación<sup>136</sup>, se considera, además, que debe existir un nivel razonable de certeza.

Con respecto a la injusticia, para ser indemnizable el daño debe implicar la vulneración de un interés o de un derecho digno de tutela por el ordenamiento jurídico. Finalmente, sobre la subsistencia, para ser indemnizable el daño no puede ser objeto de una indemnización previa.

En todo caso, para que se derive responsabilidad, debe existir un daño, ya que para que proceda el resarcimiento es ineludible la producción de un menoscabo de la esfera jurídica del perjudicado. No se puede hablar de responsabilidad contractual ni extracontractual, si no se ha causado un daño a alguien.

Para que el daño sea indemnizable debe probarse su existencia, como principios básicos está: a) que el daño sea real en su existencia y cuantía, y b) que no basta para que exista daño probar el incumplimiento de una obligación, porque el incumplimiento por sí solo no lleva consigo en todo caso la producción de daño.

---

<sup>133</sup> Víctor Pérez Vargas. “Nuevos Horizontes de la Responsabilidad Civil” (Costa Rica: Revista Judicial, 2012)

<sup>134</sup> Ramón Macía Gómez. “La dualidad del daño patrimonial y el daño moral. Revista de Responsabilidad Civil y Seguro”.

<sup>135</sup> Idem, 215.

<sup>136</sup> Daniel Sarmiento, Sindy Medina y Rodrigo Plazas. “Sobre la responsabilidad y su relación con el daño y los perjuicios”. (Colombia, 2017).

#### 4.1.1.3.3. *La relación de causalidad.*

El nexo de causalidad significa que el daño debe ser imputable, es decir, que exista una relación de causa-efecto contra el responsable de haberlo causado. Por lo cual, se han planteado distintas teorías para tratar de explicar el nexo de causalidad entre una acción y su resultado. Por ejemplo, la teoría de la equivalencia de las condiciones o *conditio sine qua non*, la cual sostiene que normalmente confluyen una multiplicidad de causas para que se produzca un determinado desenlace, todas ellas equivalentes en la producción del evento dañoso. Si al suprimir hipotéticamente de forma mental una de ellas se obtiene que el resultado no tendría lugar, se ha dado con aquella sin la cual el daño no existiría.<sup>137</sup>

Además, la teoría de la causalidad adecuada sostiene que la causa del daño debe corresponder o relacionarse con el menoscabo que ocasiona. Por ejemplo, para Espinoza Espinoza: “Es aquélla que considera como causa de un evento, aquella conducta que en un análisis ex ante, resulta la causa adecuada para determinar el efecto, de manera que la relevancia jurídica de la condición está en función del incremento, producida por ésta, de la objetiva posibilidad de un evento del tipo de aquél efectivamente verificado”.

Actualmente, en la doctrina, predomina el criterio fundado en causalidad adecuada, especialmente en el ámbito de la responsabilidad civil, el cual también ha sido acogido por los tribunales costarricenses, como lo fue en la sentencia número 88 del 2010 de la Sala Primera, donde se afirma lo siguiente: “En cuanto a la causalidad, existen distintas teorías, la que se ha calificado más acorde con el régimen costarricense es la de causalidad adecuada, que sustenta la presencia de un vínculo entre daño y conducta.”<sup>138</sup>

La teoría de equivalencia de las condiciones consiste en que la causa de un determinado suceso es la suma de las condiciones necesarias para producirlo. Además, en ella se establece que todos los factores necesarios para la generación de un daño son considerados como causas concatenadas. Quien analiza la relación de causalidad debe realizar una labor de “supresión hipotética”, es decir, la eliminación mental de la conducta en cuestión para determinar que el resultado siempre se hubiera introducido.

---

<sup>137</sup> Ignacio Cuevillas Matozzi. “La relación de causalidad en la órbita del Derecho de Daños” (Editorial Tirant, Valencia: España, 2000) 81

<sup>138</sup> Juan Espinoza Espinoza. “Derecho de la Responsabilidad Civil” (Gaceta Jurídica: Perú, 2002) 119.

#### 4.1.2. El abuso del derecho.

La Teoría del abuso del derecho aparece por primera vez en la jurisprudencia francesa del siglo XIX, en materia de propiedad. Se crea como consecuencia del carácter absoluto de los principios enunciados después de la revolución francesa,<sup>139</sup> es decir, es una respuesta del fenómeno donde se establece que el ejercicio de un derecho tiene sus límites.

Por su lado, Busnelli afirma que esta teoría ha sido desarrollada particularmente por la doctrina francesa con base en dos perspectivas: la desviación del fin perseguido por la ley y el posible contraste entre derecho positivo y moral. Uno de los principales doctrinarios en el desarrollo de esta teoría fue Josserand, quien parte de la relatividad del derecho subjetivo y ve en el ejercicio abusivo un rompimiento con el espíritu de la institución.

Por otro lado, autores como Santoro Passarelli consideran que no se trata realmente de un “abuso” del derecho, sino de un “exceso”, en cuanto se trata de conductas que sobrepasan los límites de la situación jurídica; en el sentido de: “el ejercicio de un derecho termina cuando el derecho desaparece y desaparece cuando se abusa de él”.

*La teoría del abuso del derecho descansa sobre la necesidad de que el sujeto titular del derecho subjetivo lo ejercite de manera congruente con la previsión normativa. Debe haber correspondencia entre ejercicio del derecho y contenido del derecho que la norma contempla.*<sup>140</sup>

Es decir, por ejemplo, si una norma se establece para un fin específico, quienes lo ejercitan de una manera contraria a la norma, pueden incurrir en abuso del derecho. Congruentemente, se puede ilustrar el caso del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, donde se utiliza la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio de mala fe, debido a que inicialmente fue creada para que los titulares de derechos marcarios ejercieran sus derechos de propiedad intelectual, pero estos se extralimitan cuando acuden a la Política con el fin de arrebatarle a un titular legítimo el nombre de dominio.

Según Víctor Pérez, se puede abusar tanto de un derecho como de una situación jurídica, a partir del desarrollo de la doctrina del abuso del derecho se determinó que, por

---

<sup>139</sup> Juan Pinaglia Villalón. “Aproximación al concepto de abuso del derecho del artículo 7.2 del Código civil español”. 2016.

<sup>140</sup> Mara Messina. “L’abuso del diritto”. (Napoli, 2003).

ejemplo, los actos dañosos que realice su autor, aunque ejercite un derecho, son sujetos de responsabilidad. Según este, los daños causados por abuso del derecho configuran una forma de responsabilidad civil aquiliana o extracontractual.

*En el abuso del derecho únicamente se puede hablar de ejercicio del derecho en apariencia, porque no es nunca ejercicio del derecho. Es un acto ilícito del que se responde.*

Considera Torrealba Navas que el abuso de derecho es un tipo especial de culpa que genera efectos indemnizatorios, correctivos y preventivos, este a su vez configura un hecho ilícito generador de responsabilidad civil.<sup>141</sup> Para determinar cuándo se está tratando con el uso abusivo del derecho, es necesario determinar los siguientes criterios:

a) Criterio subjetivo: El abuso del derecho, según esta posición, resulta ser el ejercicio de un derecho subjetivo con la intención de perjudicar a otro sujeto<sup>142</sup>o, en cualquier caso, sin que su actuación origine un beneficio propio. De ello se desprende que el surgimiento del abuso del derecho puede juzgarse a través de alguno o algunos de estos criterios: a) La intención de causar perjuicio (*animus nocendi*); b) acción culposa o negligente y, c) no existencia de un interés serio y legítimo para el agente.

Según Torrealba, el abuso del derecho constituye un tipo especial de culpa, puede dar pie tanto a responsabilidad contractual como extracontractual, siempre y cuando esta ocasione daños a un tercero.<sup>143</sup> Por ejemplo, en el secuestro a la inversa del nombre de dominio, dicho abuso del derecho y utilización de mala fe de la política podrían generar daños al titular del nombre de dominio, por consecuente responsabilidad civil extracontractual.

El abuso del derecho significa: “que una persona ejerce su prerrogativa jurídica o un derecho subjetivo, pero desviando los finalismos éticos, sociales o económicos que el

---

<sup>141</sup> Ídem, página, 224.

<sup>142</sup> Louis Josseland. “Derecho Civil”. Tomo I, Vol. 1. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas. Europa, 1959.

<sup>143</sup> Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. Primera Edición. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001. Página 215.

derecho objetivo ha tenido en cuenta para otorgar o amparar esa prerrogativa jurídica o ese derecho subjetivo”.<sup>144</sup>

Es así como, en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio, se desvían los fines establecidos por la Política, dichos fines claramente delimitados dentro del contenido de esta, como lo son la defensa de los derechos de propiedad intelectual de los titulares de marcas. Al desviarse estos fines, más bien se da un ejercicio abusivo del derecho que, a su vez, causa daños a terceros.

El abuso del derecho consiste en el ejercicio de un derecho contra su razón de ser y en perjuicio de tercero, es decir, la extralimitación en el ejercicio de un derecho en perjuicio de tercero, ya que el ejercicio contra su razón de ser constituye una extralimitación.

*El abuso del derecho es una realidad coexistente con el desarrollo humano, como un producto de las relaciones intersubjetivas. Es un fenómeno dentro de la dinámica de la vida jurídica. Los códigos civiles no pueden agotar, con la tipicidad de sus normas, la protección de los múltiples y complejos aspectos e intereses del ser humano. Es imposible comprender dentro de su articulado todas las posibilidades de agresión y, por consiguiente, el daño al que la persona pueda estar sometida en un mundo en permanente y veloz cambio.*<sup>145</sup>

El abuso puede producirse en cualquier actividad jurídica; así, en el ejercicio de un derecho, de una función, como también en el cumplimiento de cargas, deberes, obligaciones, etc. En general, el abuso integra la categoría de los “conceptos jurídicos indeterminados”, de allí que para determinar sus efectos deben analizar cuidadosamente las circunstancias particulares de cada caso.

La doctrina ha creado tres criterios para determinar la existencia del abuso del derecho, primeramente, la teoría clásica o subjetiva de Josserand. Este fue: “el primer autor que sistematizó la teoría del abuso del derecho, instituto que nació como una reacción contra

---

<sup>144</sup>Alberto Spota. “Instituciones de Derecho Civil”. Contratos. Buenos Aires, Depalma, volumen I, 1975, pág. 52.

<sup>145</sup>Gerardo Parajeles Vindas. “El abuso procesal”. Primera Edición. San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 2005. Pp 36-37.

el liberalismo individualista de los siglos XVIII y XIX, el cual concebía a los derechos subjetivos como absolutos e ilimitados”.<sup>146</sup>

#### ***4.1.2.1. Teoría Clásica o Subjetiva.***

Las teorías subjetivas se enfocan, principalmente, en la situación del sujeto que incurre en el abuso.<sup>147</sup>

Consiste en que el sujeto tenga la intención de causar un perjuicio (*animus nocendi*), según esta posición incurre en abuso del derecho aquella persona que, sin salirse del marco de su derecho, lo ejercita con el fin de perjudicar a otro, con la voluntad de causar un daño, y lo consigue. Tal como ocurre en el secuestro a la inversa del nombre de dominio, se ejercita el derecho, pero de una manera abusiva, con el fin de perjudicar a un tercero titular del nombre de dominio.

*Los derechos subjetivos de los particulares, tanto en su existencia como en su ejercicio, obedecen a una orientación determinada, y de esos derechos se abusa cuando existiendo el deber de ejercerlos no se ejercen, o se ejercen en sentido opuesto a su propio destino o contenido.*<sup>148</sup>

#### ***4.1.2.2. Teoría Objetiva.***

Estas teorías se basan, para caracterizar el abuso del derecho, en aspectos de naturaleza objetiva. Como los siguientes:

- a) Ruptura del equilibrio: según esta posición existe abuso del derecho cuando la conducta del agente produce una ruptura del equilibrio de los intereses de los sujetos vinculados.
- b) Ejercicio anormal de un derecho: esta posición considera que existe abuso cuando se ejercita un derecho en forma anormal, es decir, contrariando los

---

<sup>146</sup>Diego Mayordomo. “Hermenéutica de la Teoría del abuso del derecho”. Universidad Nacional de la Palma. Disponible en: <http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/perspe/v03n2a03mayordomo.pdf> (Consultado el 13 de mayo de 2019).

<sup>147</sup> Roberto G. Loutayf. “Abuso del Derecho”. (Argentina: Jurisprudencia Argentina, 2015).

<sup>148</sup> A Valencia, “Derecho civil de las obligaciones”. (Bogotá,1998) Página 304.



finde de la norma que lo concede o los fines del ordenamiento jurídico, contrariando el espíritu de la ley, o en forma reñida con la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Planiol tiene un punto de vista objetivista, en virtud de que considera que basta con que alguien se extralimite en el ejercicio del derecho, pasándose de los límites objetivos establecidos por el ordenamiento jurídico, independientemente de cuál sea la intención del sujeto que sea titular del derecho, para que si se causó un daño, se esté obligado a repararlo.

#### **4.1.2.3. Teoría Mixta.**

Estas teorías consideran que renuncia a dar un criterio para caracterizar el abuso del derecho y lo deja librado a la determinación por parte del juez en cada caso. Es decir, dependiendo de cada caso concreto, el juez analiza los alegatos y elementos probatorios para determinar si efectivamente existió abuso del derecho.

Por un lado, establece Torrealba Navas que el abuso del derecho da pie a efectos indemnizatorio, correctivo y preventivo. Respecto al efecto indemnizatorio, se configura un hecho generador de responsabilidad civil ya sea contractual o extracontractual.

#### **4.1.3. El Abuso del derecho en Costa Rica.**

En Costa Rica, el abuso del derecho se deriva del artículo 22 del Código Civil:

*La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.*

Además, en el nuevo Código Procesal Civil, se consagra el principio de buena fe procesal, en su artículo segundo inciso tercero:

*Buena fe procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en general, todos los partícipes del proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la Justicia, a la buena fe, al respeto que se deben los litigantes, a la lealtad y la probidad. El tribunal deberá tomar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.*

Sobre este tema, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en su resolución número 0106-1992 indica:

*El acto abusivo es un acto de índole antifuncional, contrario o desviado del espíritu, destino o función económico social de un derecho determinado. Lo característico de este acto es su desarmonía con el fin económico social merced al cual el derecho subjetivo se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico, es decir, implica un divorcio absoluto entre la finalidad perseguida y el espíritu de la institución.*

*Son varios los criterios reveladores del abuso, los cuales permiten, al propio tiempo, concretar el concepto de función económico-social de los derechos subjetivos, entre los cuales se pueden citar, por su trascendencia, los siguientes: a) Intención de dañar; b) elección, entre los varios modos posibles de ejercer un derecho, del más gravoso o dañino para el tercero; c) ausencia de un interés o móvil serio y legítimo, en cuanto el derecho subjetivo ha sido otorgado únicamente para la consecución de intereses humanos confesables susceptibles de ser tutelados por el derecho objetivo, de modo que el acto deviene en antifuncional cuando se propende a la obtención de intereses ilegítimos contrarios a la probidad que orienta la actuación humana.<sup>149</sup>*

---

<sup>149</sup> Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. (San José, a las catorce horas cincuenta y cinco minutos del ocho de julio de mil novecientos noventa y dos). Resolución número 0106-1992.

El abuso del derecho nace cuando se exige determinada conducta de buena fe al titular del mismo, pero este realiza una conducta abusiva amparado en el ejercicio de un derecho, a partir de esta conducta abusiva, se produce un daño a un tercero. Existe una intención de dañar por parte del autor de la conducta, este elige un modo de ejercer un derecho gravoso o dañino para el tercero.

Por su parte, Martínez afirma que: “el abuso del derecho creemos que surge cuando en el ejercicio de un derecho subjetivo, al realizar su esencial finalidad -actuar el interés del titular- se produce una alteración en el equilibrio de debe existir entre el interés social de que sean respetados los derechos individuales, y los restantes intereses que a la sociedad como entidad orgánica cumple realizar. Alterada la equivalencia de los términos de la ecuación, el ejercicio del derecho individual será abusivo si su titular tenía conocimiento de las consecuencias antisociales que su obrar ocasionaba”.<sup>150</sup>

Uno de los elementos esenciales del acto abusivo lo constituye la producción de un daño, material o moral, el cual debe ser resarcido. Es decir, este daño derivado del abuso del derecho acarrea responsabilidad civil.

*La responsabilidad extracontractual se determina de manera igual que en los actos ilícitos; esta tesis genera grandes beneficios pues no se libra al arbitrio judicial la determinación de la finalidad social o económica de cada derecho, además de ser congruente con la realidad, pues sólo existe la figura cuando se ejerce un derecho de manera dolosa o culposa.*<sup>151</sup>

Por su parte, Picado Vargas establece que, dentro de los supuestos de identificación del abuso del derecho, se encuentra cuando es un modo excesivo, injusto, impropio o indebido en el ejercicio del derecho.<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Enrique Martínez. “La doctrina del abuso del derecho y el orden jurídico administrativo”. (España, 1947).

<sup>151</sup> Centro de Información Jurídica en Línea. “El abuso del Derecho”. (San José, 2010).

<sup>152</sup> Carlos Adolfo Picado Vargas. “Del abuso procesal y sus modalidades en el nuevo código procesal civil.” (Costa Rica, s.f.).

*Hay abuso cuando en un proceso civil se ejercita objetivamente, de manera excesiva, injusta, impropia o indebida poderes-deberes funcionales, atribuciones, derechos y facultades por parte de alguno o algunos de los sujetos procesales, principales o eventuales, desviándose del fin asignado al acto o actuación ocasionando un perjuicio innecesario (daño procesal computable).<sup>153</sup>*

#### **4.1.4. Responsabilidad civil en el *common law* en Estados Unidos.**

##### **4.1.4.1. El *common law*.**

El *common law* es un sistema jurídico que prevalece en Inglaterra, los Estados Unidos de América y muchos otros países que formaron parte del Imperio británico.

*La tradición del common law se basa en el empirismo y la inducción y se desarrolló en Inglaterra, como un conjunto de principios y prácticas no escritas, derivadas principalmente de la labor judicial (judge-made law), con la técnica del precedente vinculante establecido por los tribunales superiores (Case Law).<sup>154</sup>*

Para González Martín, el *common law* se caracteriza por la plasticidad de sus fuentes, el espíritu realista y práctico de sus métodos jurídicos, la concepción empírica del mundo, el pensamiento concreto, el carácter judicial eminentemente, caso real práctico y el derecho jurisprudencial hecho por los jueces.<sup>155</sup>

Dentro de las fuentes del derecho, destaca en primer lugar la jurisprudencia y posteriormente la ley.<sup>156</sup> El derecho inglés es esencialmente un derecho jurisprudencial, es decir, creado por los jueces. Se le denomina *case law* a los casos conocidos por los tribunales.

---

<sup>153</sup> Mariela Álvarez. “Abuso del proceso”. (Argentina, s.f.).

<sup>154</sup> Jorge Sáenz Carbonell. “Elementos de Historia del Derecho”. (Costa Rica: ISOLMA, 2012).

<sup>155</sup> Nuria González Martín. “Common Law: Especial referencia a los restatement of the law en Estados Unidos”. Página 404.

<sup>156</sup> Nuria González Martín. “Common Law: Especial referencia a los restatement of the law en Estados Unidos”. Página 392,

Por otro lado, continuando con sus fuentes, está la ley, en inglés conocida como *statute law*, situada al lado de la jurisprudencia como la fuente más importante.<sup>157</sup>

La principal distinción entre el *common law* y el derecho civil es que el derecho civil tiene un sistema codificado, mientras que el *common law* se basa en el empirismo y en la inducción.

*Se desarrolló en Inglaterra como un conjunto de principios y prácticas no escrita, derivadas principalmente de la labor judicial con la técnica del precedente vinculante establecido por los tribunales superiores.*<sup>158</sup>

*Sin embargo, las diferencias entre el Derecho anglosajón y el continental no son en realidad tan tajantes como a veces se cree: hay muchos núcleos y principios comunes entre ambas tradiciones, así como influencias mutuas.*<sup>159</sup>

Siguiendo la misma línea, Rabat Celis afirma: “A pesar de sus diferencias teóricas, estos dos sistemas comparten sus aspectos más importantes y se necesitan mutuamente para funcionar mejor y de manera más eficiente”.<sup>160</sup>

Igualmente, los sistemas jurídicos de origen anglosajón sí tienen normas escritas, las cuales reciben el nombre de leyes estatutarias, pero en el *common law* las Cortes pueden crear ley.<sup>161</sup>

Específicamente dentro del tema de responsabilidad civil, cuando una persona alega que otra persona incurrió en algún daño, es preciso acudir al *tort law* o *derecho de la responsabilidad civil*. Un *tort* es un ilícito civil en el que un tribunal le proveerá remedio en la forma de una acción por daños. Una acción civil por un daño es comenzada y mantenida por la persona perjudicada y su propósito primario es compensar el daño sufrido.<sup>162</sup> Respecto

---

<sup>157</sup> Marta Morineau. “Introducción al Sistema Common Law”. Página 15.

<sup>158</sup> Idem, 271.

<sup>159</sup> Idem, 300.

<sup>160</sup> Juan Diego Rabat Cellis. “Civil law y common law. ¿Son tan distintos?” (España: Revista del Abogado, 2008).

<sup>161</sup> Caslav Pejovic, Caslav. “Civil law and common law: Two different paths leading to the same goal”. Poredbeno Pomorsko Pravo, 2001.

<sup>162</sup> Page Keeton, Prosser and Keeton on Torts. (Minnesota, 1984).

a los daños en el derecho anglosajón, estos se clasifican en los daños compensatorios, los estatutarios, agudos (*treble damages*), punitivos y ejemplarizantes.

En el derecho anglosajón, el propósito primordial del derecho de daños es compensar el daño, no castigar al agraviante.<sup>163</sup> En ocasiones ordenar el pago de daños punitivos es permitido de acuerdo con el caso concreto.

Los daños compensatorios tienen como propósito que el agraviado se ubique en una misma posición en la que se encontraba antes de haber ocurrido el daño.<sup>164</sup> En este caso, la ley busca indemnizar a la víctima por la pérdida que ha sufrido, no multar al agraviante por la lesión que ha causado.

En el caso de los daños “ejemplares” o “punitivos”, estos no se centran en las lesiones del demandante, sino en la conducta escandalosa del demandado, conducta que es tan censurable como para exigirle al demandado que pague una cantidad adicional de daños por daños y perjuicios.<sup>165</sup>

Un caso de responsabilidad civil bajo el *common law* está compuesto por diversos elementos, entre ellos están:

La causa del proceso (*cause of action*), también llamado el reclamo, esta es la base en la que se fundamenta para que el demandante establezca la demanda. Por ejemplo, el derecho de la responsabilidad puede tener varias causas del proceso, están la negligencia, fraude, entre otros. Para presentar una demanda fundamentada, el demandante debe alegar al menos una causa del proceso.

Las diversas acciones dentro de un proceso dentro del *common law* se dividen en distintos elementos que varían dependiendo de la causa del proceso (*cause of action*) que se analice. A manera de ejemplo, se puede mencionar la agresión con lesiones (*battery*), está compuesta por cuatro elementos: (1) una acción, que es (2) intencional y que resulta en un (3) daño u ofensa (4) perjudicando al demandante.

---

<sup>163</sup> The Law of Torts Damage, página 265.

<sup>164</sup> Jill Wieber Lens. “Honest Confusion: The Purpose of Compensatory Damages in Tort and Fraudulent Misrepresentation”. Baylor University School of Law, 2010. Disponible en: [https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/20178/02-Lens\\_Final.pdf?sequence=1](https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/20178/02-Lens_Final.pdf?sequence=1). (Consultado el 8 de mayo de 2019).

<sup>165</sup> Idem, página 284. Como versa: “Exemplary” or “punitive” damages focus not on injury to the plaintiff but on outrageous conduct by the defendant, conduct that is so reprehensible as to warrant requiring the defendant to pay an additional amount of tort damages”.

Si el demandante prueba estos elementos de la causa del proceso (*cause of action*), es posible que gane la acción, no es suficiente que se establezca uno de estos elementos, lo ideal es que sean todos para ganar el proceso.

#### ***4.1.4.2. Responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio en Estados Unidos, derivado de Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).***

El propósito de esta ley es proteger a los consumidores y empresas, promover el crecimiento del comercio en línea y ofrecer claridad en la ley para los dueños de marcas registradas mediante la prohibición de la mala fe y el abuso en el registro de marcas distintivas como nombres de dominio, con el objetivo de lucrar, práctica conocida como ciberocupación.<sup>166</sup>

Para la época, los dueños de marcas registradas enfrentaban una nueva forma de piratería en Internet causada por los actos de ciberocupación, la cual, como ha sido mencionado a lo largo de esta investigación, se refiere al registro deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio, violentando además los derechos de marca registrada.

El antecedente del ACPA fue Lanham Act, que agrega provisiones cubriendo cuando una persona es responsable de registrar un nombre de dominio que es una marca reconocida o renombrada.

Según esta legislación, las personas con derechos marcarios pueden iniciar una acción ante cualquiera que de mala fe intente lucrar con la marca registrada de otra persona o incluso registre, trafique o use un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar a una marca distintiva, o diluyente de una marca famosa, sin importar los bienes o servicios de las partes.

Dentro de ACPA se define una serie de factores para determinar si un nombre de dominio fue registrado de mala fe, por ejemplo:<sup>167</sup>

- Que este haya sido registrado con la intención de desviarse a un sitio que pueda dañar la buena voluntad del propietario de la marca comercial, ya sea con fines comerciales o con la intención de empañar, creando un riesgo de

---

<sup>166</sup> “Anticybersquatting Consumer Protection Act”. Sexto reporte del Congreso de los Estados Unidos. Agosto de 1999.

<sup>167</sup> Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA). Lanham Act S. 43(d)15 U.S.C. S.1125(d). October 26, 1999.

confusión en cuanto a la fuente, el patrocinio, la afiliación o el respaldo del sitio.

- Que se ofrezca vender el dominio sin haber sido utilizado o que no haya existido la intención de usarlo de buena fe para ofrecer bienes o servicios.
- Cuando para el registro del dominio se suministró intencionalmente información de contacto engañosa en la solicitud de registro de nombre de dominio o el historial de dicha conducta.
- El almacenamiento de múltiples nombres de dominio conocidos por ser idénticos o confusamente similares a las marcas distintivas o dilutivo de marcas famosas, sin tener en cuenta los productos o servicios de las partes.

Otros factores enumerados dentro de la ley ayudan a determinar que el titular del nombre de dominio no actuó de mala fe, como, por ejemplo, si tiene derechos de marca registrada u otros derechos de propiedad intelectual sobre el nombre, si es su nombre legal o apodo, si anteriormente utilizó el nombre de dominio de buena fe para ofrecer bienes y servicios o si lo ha utilizado de manera no comercial, pero legítima, por ejemplo, para parodia, crítica, publicidad o comentarios.

En los procesos amparados bajo la ley ACPA, los demandantes pueden solicitar el pago de daños, los cuales pueden oscilar entre mil y cien mil dólares por nombre de dominio. Específicamente en la sección quinta de la Ley, se da especial protección de los derechos de los titulares de los nombres de dominio, en caso de que los dueños de marcas registradas sobrepasen su actuación, como se da en el caso del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

En este caso, el dueño de una marca registrada, quien de manera engañosa le atribuye al titular un nombre de dominio, infringe los derechos de marca registrada, puede ser responsable por los daños que resultan de la suspensión, cancelación o transferencia del dominio. Además, la Corte puede ordenar que se reactive el dominio o la transferencia a su titular inicial.

Específicamente respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, el propietario de una marca registrada puede ser responsable ante el titular del nombre de dominio de los daños y los honorarios de abogados que resulten de la cancelación del



dominio. En la ley se establece que: “se autoriza al titular del nombre de dominio buscar restauración de su nombre de dominio cuando el dueño de la marca registrada haya sobrepasado su autoridad causando que el nombre de dominio haya sido suspendido, inhabilitado o transferido”.<sup>168</sup>

Sobre el tema del Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio (*reverse domain name hijacking*), este ocurre cuando el titular de la marca registrada intenta obtener un nombre dominio de un tercero que lo utiliza de manera legítima.

Derivados de esta ley se han dado casos de responsabilidad civil, por ejemplo, el caso Jeffery Walter contra la Ciudad de París, previamente tramitado en el Centro de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el caso número D2009-1278. En este caso, el dominio en disputa fue *parvi.org*.

Concretamente, la ciudad de París, en Francia, obtuvo en el año 2002 el registro de la marca PARVI para el manejo de terminales con el fin de ofrecer servicios de wifi de cobertura de internet en la ciudad, además, ha sido utilizada para promover a la ciudad como un centro para la comunicación y la industria de las tecnologías de la información.

Por otro lado, el demandado registró el nombre de dominio en disputa en junio de 2006. Posteriormente, entre septiembre y noviembre de 2006, el demandante le escribió al titular del dominio diciéndole que el registro de dicho dominio constituyó una infracción de sus derechos de propiedad bajo el Código de Propiedad Intelectual francés y que debía transferir el nombre de dominio de manera gratuita.

El demandado respondió que él registró el dominio de buena fe, sin conocimiento del registro de la marca PARVI, porque este término significa “pequeño” en francés y deseaba usar dicho dominio en la red social que estaba desarrollando. Nuevamente, el demandante contestó afirmando que entendía que el registro del dominio fue realizado sin intención de confundir, sin embargo, esto infringía los derechos de marca y, finalmente, lo amenazó con que, en caso de no recibir respuesta en los siguientes 15 días, establecerán acciones legales. Las comunicaciones reiteradas daban afirmaciones como la violación de los derechos de propiedad intelectual de la marca bajo el Código de Propiedad Intelectual Francés, la

---

<sup>168</sup> “Authorizes a domain name owner to seek recovery or restoration of its domain name when a trademark owner has overstepped its authority in causing the domain name to be suspended, disabled, or transferred”.

transferencia gratuita del dominio y el establecimiento de medida legales por parte de la ciudad de París.

Una vez establecida la demanda, el demandante alegaba que el nombre de dominio en disputa era similar a las marcas registradas PARVI y PARVI PARIS VILLE NUMÉRIQUE. Afirma, además, que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que no existía uso del dominio ni ofrecía bienes o servicios por medio de este. También indicó que se registró este dominio de mala fe con el fin intencional de perjudicar la marca registrada.

Por otro lado, el demandado afirma que la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada no es existente y que la marca registrada como “PARVI PARIS VILLE NUMERIQUE” no aplica en el dominio parvi.org. Afirma que sí tiene derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, debido a que estaba desarrollando una red social. Reitera que no registró ni utilizó el dominio de mala fe, porque no lo hizo con la intención de venderlo, rentarlo o transferirlo con un fin de lucro, sino más bien escogió ese dominio debido a sus planes de desarrollar una red social pequeña, tal como indica el término “parvi” en latín. Finalmente, indica que este ha desarrollado actividades relativas a internet y desarrollo de *software* desde 1991 y que no es sorprendente que alguien como él creara un sitio web para este tipo de actividad.

Además, solicita al panel que se declare en el caso el secuestro a la inversa de dominio, debido a que se da previo a establecer el procedimiento ante la OMPI, amenazas reiteradas de acudir a medios legales si no se transfiere el dominio.

El tribunal analiza los elementos para determinar si existió en el caso en concreto ciberocupación, según los elementos presentes en la Política, como que el dominio sea confusamente idéntico o similar, concluye que el nombre de dominio en disputa es efectivamente idéntico a la marca registrada PARVI.

Con respecto a los derechos o intereses legítimos, a *prima facie* se afirma que el titular del dominio no tiene derecho o intereses legítimos en el dominio en disputa y que no es evidente ni plausible su argumento de utilización para una red social a futuro; se alega que si fuera cierto, su argumento no es evidente porque: una palabra en latín sería usada para una red social ni porque sería una palabra que significa “pequeño”. Además, que el demandado no rindió como prueba “preparaciones demostrables de uso” para el propósito alegado.

Finalmente, respecto al registro de mala fe, se debe demostrar por parte del demandante que el dominio fue registrado de mala fe, afirmado en el caso concreto que no hay suficiente evidencia para demostrar que el demandante registró el nombre de dominio de mala fe, pero que existía posibilidad (aunque poco probable debido a sus ubicaciones geográficas e idiomas distintos) de que el demandado conociera la marca registrada PARVI. De acuerdo con el “balance de probabilidades”, el demandado actuó de mala fe, por lo que finalmente el tribunal de mediación ordenó la transferencia del dominio al demandante (la ciudad de París).

Posteriormente, el titular del dominio presentó una demanda ante la Corte Federal de Distrito por secuestro a la inversa de nombre de dominio fundamentado en Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA), para solicitar el pago de los daños causados ante la Corte de Distrito de Texas, los cuales fueron concedidos por la violación de la Ley ACPA.

## **4.2. Sección II: Responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.**

### **4.2.1. Antecedentes de la responsabilidad civil en Costa Rica por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.**

Desde la década de los años noventa, cuando se dio la liberalización del Internet, comenzó una propagación en su uso por parte de usuarios de todo el mundo. A partir de entonces comenzaron a desarrollarse diversas aplicaciones del Internet, como lo fue el comercio electrónico, definido este por la Organización Mundial del Comercio como: “La producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes o servicios a través de medios electrónicos”.<sup>169</sup>

Las empresas encuentran en Internet una serie de ventajas respecto al comercio tradicional, basado en una serie de circunstancias de la sociedad globalizada actual.

---

<sup>169</sup>Consejo General de la OMC. “Work Programme on Electronic Commerce”. Adoptado por el Consejo General el 25 de Setiembre de 1998.

*Es una actividad económica que ha impactado significativamente en la mejora continua de los procesos de negocios y una respuesta de mejora al desarrollo social y democrático.<sup>170</sup>*

Una de las ventajas señaladas dentro del comercio electrónico es que, debido al carácter global de Internet, es posible que se ofrezca el servicio las 24 horas del día, alrededor del mundo.

*Permite abarcar un amplio mercado fácilmente y a un costo menor. Las posibilidades de elección se ampliarán y no se reducirán a zonas geográficas, sino que las empresas podrán vender en un mercado global.<sup>171</sup>*

Además, permite mejorar eficiencia y flexibilidad en las operaciones internas de las empresas, debido a que los plazos y tiempos de respuesta se acortarán proporcionalmente, lo que conlleva a un aumento de la competitividad, calidad del servicio y reducción de costes y precios.<sup>172</sup>

Según el Observatorio Ecommerce y Transformación Digital, el comercio electrónico ha experimentado un fuerte crecimiento a nivel global, tanto en volumen de usuarios como de sitios comerciales.<sup>173</sup> En Costa Rica, se ha reportado un alza en las ventas realizadas a través de Internet.<sup>174</sup> Las empresas realizan su actividad comercial a través de sitios web por medio de nombres de dominio, desde grandes empresas hasta pequeñas y grandes empresas (PYMES) han implementado las ventas *online* como una nueva forma de ejercer el comercio.

A nivel nacional existen ejemplos variados, por un lado, Tiendas Ekono, dedicada al comercio minorista, utiliza el dominio *tiendasekono.com*. Por otro lado, pymes nacionales como la empresa de comercio electrónico Doer Fitness, dedicada a la venta de artículos

---

<sup>170</sup> Doris Oropeza. “La competencia económica en el comercio electrónico y su protección en el sistema jurídico mexicano”. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera Edición, 2018.

<sup>171</sup> Oscar Malca. “Comercio electrónico”. Universidad del Pacífico. Primera edición, 2001.

<sup>172</sup> José María Anteportamlatinam Valero. “Relevancia del E-commerce para la empresas”. Universidad de Valladolid, 2014. Página 15.

<sup>173</sup> Observatorio Ecommerce y Transformación Digital. Cómo crece el Comercio Electrónico en el mundo.

<sup>174</sup> El Financiero. Comercio electrónico crece en Costa Rica y es más prometedor para las marcas. 20 de diciembre de 2018.

deportivos, utiliza el dominio *doerfitness.com* o la empresa de indumentaria y moda SULARA ejerce el comercio por medio del dominio *sularawear.com*.

Si bien un nombre de dominio no es un sitio web, es una “dirección” para acceder a él. Cuando se escribe en el buscador un dominio o se da clic en un enlace, dicho dominio se traduce en una dirección IP, la cual hace que el dispositivo de donde se accede encuentre el sitio web.<sup>175</sup>

A medida que se da un aumento en el comercio electrónico en Costa Rica, pueden nacer nuevas disputas en torno a los nombres de dominio. Los avances tecnológicos acarrearán beneficios sociales y la vez nacen nuevas problemáticas jurídicas, “por ello la importancia del estudio y análisis de los diversos aspectos del comercio electrónico que son tutelados por las diversas ramas jurídicas, en sintonía de la relación interactiva, dinámica y compleja entre el derecho y los desarrollos tecnológicos”<sup>176</sup>, tal como afirma Oropeza citando a Cockfield.

Como se ha analizado anteriormente, distintos tribunales estadounidenses han condenado al pago de altas sumas monetarias como indemnización por los daños derivados del secuestro a inversa del nombre de dominio. Las partes agraviadas han alegado daños como la confusión pública sobre el origen de los bienes y servicios que ofrece. Esto llega a ocasionar daños al negocio, a su reputación y buena fe, además de la pérdida de ventas y ganancias.

Es por eso que, en esta sección final del capítulo tercero, se pretende analizar si pudiera existir responsabilidad civil por el secuestro a la inversa del nombre de dominio en Costa Rica.

#### **4.2.2. Aplicación de la Teoría de Responsabilidad Civil y del Abuso del Derecho en el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio.**

Esta sección es el resultado de la síntesis de los capítulos anteriores, ya que se explicó a lo largo de la investigación la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres

---

<sup>175</sup>Centr. “What is a cctLD registry and what does it do?”. Bruselas, Bélgica. Disponible en [https://eurossig.eu/eurossig/wp-content/uploads/2017/07/P\\_Centr\\_flyer\\_0517\\_web.pdf](https://eurossig.eu/eurossig/wp-content/uploads/2017/07/P_Centr_flyer_0517_web.pdf) (Consultado el 12 de mayo de 2019).

<sup>176</sup>Doris Oropeza. “La competencia económica en el comercio electrónico y su protección en el sistema jurídico mexicano”. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera Edición, 2018. Página 6. Citando a Arthur Cockfield. Towards a Law and Technology Theory. Manitoba Law Journal, USA, Vol. 30, Núm. 3, 2013, p.18.

de Dominio, la ciberocupación, el secuestro a la inversa del nombre de dominio y, finalmente, la responsabilidad civil.

Se pretende aplicar la teoría de la responsabilidad civil y el abuso del derecho, encajar uno de los conflictos que se generan en torno a los nombres de dominio: el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio. Lo anterior resulta de gran relevancia actual y principalmente futura, ya que los nombres de dominio revisten de una gran importancia dentro del comercio electrónico, porque permiten y funcionan como un medio para que pymes puedan ejercer su actividad comercial en línea.

El auge de los nombres de dominio y el comercio en línea ocasiona que se genere mayor volumen de conflictos en torno a las marcas y a los nombres de dominio, esto no exime a las empresas costarricenses de poder sufrir un Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, ya sea por alguna empresa extranjera o nacional.

El tema de la responsabilidad civil aplicado al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio está estrechamente vinculado a la teoría del abuso del derecho, debido a que intrínsecamente este acarrea la utilización de la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de manera abusiva, ya que se da una extralimitación en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual.

En la doctrina existe un consenso por parte de autores como Torrealba y Pérez sobre los efectos que conlleva el acto abusivo, entre ellos, la responsabilidad civil que genera para el titular del derecho ejercitado en forma abusiva y el no amparo que el ejercicio abusivo de un derecho tiene en el ordenamiento.

Como se ha mencionado con anterioridad, la responsabilidad civil se deriva del derecho constitucional al resarcimiento o reparación, el cual está consagrado en el artículo 41 constitucional. Esto indica claramente que existe un derecho fundamental a la reparación del daño a quien lo sufre derivado del artículo supracitado. Bajo esta línea, a nivel normativo la responsabilidad civil puede derivarse además del artículo 1045 del Código Civil.

La normativa que regula el abuso del derecho en Costa Rica está incorporada al ordenamiento en el artículo 22 del Código Civil, que literalmente reza:

*La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de éste. Todo acto u omisión en un contrato, que, por la intención de su autor, por su objeto*

*o por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero o para la contraparte, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.*

Se puede considerar que el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio encaja en un ejercicio abusivo del derecho, por motivos que serán explicados a continuación.

#### **4.2.3. Utilización de la Política abusando del derecho.**

Inicialmente, la Política fue creada para dilucidar casos de ciberocupación y los presupuestos para iniciar un proceso de mediación se establecen claramente en ella, además, deben ser probados dentro del procedimiento.

Por ejemplo, se exige que, si se presume un elemento de mala fe en el registro del nombre de dominio, debe ser probado en el procedimiento, además de los demás elementos establecidos para presentar el procedimiento de mediación, por ejemplo, que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios o que el titular de este no tenga intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

Por definición, el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio está definido por la misma Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio como la utilización de la Política de manera abusiva y de mala fe, con el fin de privar al titular del nombre de dominio de este.

Puede resultar abusivo presentar un procedimiento observando que el nombre de dominio es utilizado para ofrecer bienes y servicios bajo un uso legítimo y leal, principalmente debido a que dicho procedimiento de mediación puede llegar a causar grandes perjuicios al titular del nombre de dominio, ocasionando daños dentro de su actividad comercial.

Si una empresa ejerce el comercio en línea mediante la utilización de un dominio en particular, es fundamental dicho dominio mientras ejerce su actividad comercial. Igualmente, para que una empresa tenga relevancia en el mercado actual en línea, un nombre de dominio

permite a los consumidores localizar fácilmente el sitio web, lo cual puede ayudar a alcanzar ganancias significantes para las empresas.

Que un tercero ocasione, mediante un procedimiento establecido de mala fe y abusando de su derecho, la cancelación o transferencia de un dominio utilizado de manera legítima por su titular podría generar daños y perjuicios que pueden llegar a ser probados en un procedimiento judicial.

Respecto a los daños, estos pueden incluir desde la confusión pública sobre el origen de los bienes y servicios, es decir, daño a la marca, hasta daños a la actividad empresarial y comercial del negocio, a la reputación, pérdida en las ventas y ganancias.

Si se ejerce abusivamente el derecho por parte del secuestrador a la inversa del dominio, este hace incurrir en una serie de gastos al titular del dominio, sin existir ninguna penalidad por ello dentro de la Política, por lo que es necesario recurrir a procesos judiciales para saldar monetariamente el daño. Por ejemplo, si una multinacional extranjera alega que existe infracción a derechos marcarios, pero el titular del dominio lo utiliza legítimamente.

Se ha encontrado que, en los casos de secuestro a la inversa de nombre de dominio, el demandante tenía conocimiento antes de presentar la demanda de que el titular del dominio ofrecía de buena fe los bienes y servicios.

Respecto al tema del abuso del derecho, dentro de la doctrina referente a dicho abuso, González Calero<sup>177</sup> y Solano Vargas<sup>178</sup> establecen los elementos básicos para analizar que se ha incurrido en abuso de derecho, entre ellos citan el ejercicio de un derecho, ausencia de utilidad para su autor, daño generado a un tercero y, finalmente, antisocialidad de ese daño.

Una de las circunstancias para determinar que existe abuso del derecho es que se ejercite un derecho. En el caso en concreto respecto al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, la Política fue creada como un procedimiento de mediación más expedito para dilucidar casos de ciberocupación, donde los titulares de derechos marcarios pudieran ejercer sus derechos de propiedad intelectual.

Es decir, en el RDNH, los titulares de derechos marcarios ejercen sus derechos de propiedad intelectual, pero este ejercicio resulta perjudicial para un tercero, ya que, si bien

---

<sup>177</sup>Dunia González Calero. “La Aplicación del Abuso del Derecho en el Ordenamiento Jurídico Administrativo”. (Costa Rica, 2016).

<sup>178</sup> Luis Anselmo Solano Vargas. “El artículo 22 del Código Civil a la luz de la Teoría del Abuso del Derecho”. (Costa Rica, 1991).



una persona puede tener una marca registrada en un país, otra puede tener la misma marca registrada en otro territorio, incluso registrar un nombre de dominio ligado con su marca y utilizarlo de buena fe. Esto no ocasiona ninguna violación a los derechos de propiedad intelectual ni encaja con la ciberocupación, ya que el nombre de dominio puede estar siendo utilizado legítimamente.

Lo que sucede es que los titulares de derechos marcarios alegan solamente su titularidad sobre una marca registrada, ejerciendo una “defensa” a sus derechos de propiedad intelectual, lo que resulta contradictorio y nocivo, ya que presentan el procedimiento de mediación fundamentados en un único elemento: sus derechos sobre la marca, sin tomar en cuenta los otros supuestos y requisitos que exige la presentación del procedimiento, como lo son que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el caso del RDNH, el demandante usualmente conoce antes que el titular del nombre de dominio lo utiliza de manera legítima ofreciendo bienes y servicios a través del comercio en línea, conociendo con esto que no fue registrado ni utilizado de mala fe.

Usualmente, el titular de marca registrada o demandante primero incurre en gestiones previas para adquirir el dominio de su interés, desde solicitudes de transferencia hasta amenazas con establecer el proceso, con el fin de intimidar a los titulares de los nombres de dominio.

El RDNH se ha clasificado como un comportamiento predatorio por el cual un operador económico con elevados recursos propios (empresas grandes) intenta apoderarse de un nombre de dominio registrado y utilizado ilícitamente en el tráfico empresarial por un tercero de menores recursos económicos, por ejemplo, una pequeña y mediana empresa que ejerce el comercio electrónico.<sup>179</sup> Es una manera en la que se pretende adquirir un nombre de dominio de forma gratuita causando si se obtiene, un gran daño al titular del nombre de dominio.

En el caso de establecer una demanda, el demandante debe probar el elemento de mala fe en el registro del nombre de dominio, si no puede probar este elemento, se debe denegar la demanda, de acuerdo con la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio en

---

<sup>179</sup>Miguel Ángel Bouza. “La protección jurídica de la cabecera de una sección periódica”. Madrid, 2013.

su sinopsis elaborada por la OMPI: “sin derechos de marca no se puede presentar una demanda con arreglo a la Política Uniforme”.<sup>180</sup>

La OMPI ha determinado diversas circunstancias para encontrar que el demandado tiene como objetivo incurrir en secuestro a la inversa de nombre de dominio.<sup>181</sup> Por ejemplo, se ha demostrado que el demandante conocía previamente que no tenía derechos marcarios y que, además, no se cumplía con los presupuestos para establecer la demanda, pero de igual manera lo hizo, por ejemplo, en casos donde:

- 1) El demandante carece de derechos relevantes sobre la marca comercial.
- 2) Conocimiento notorio del demandante de los intereses legítimos o derechos del titular del dominio.
- 3) Claridad de la carencia de mala fe del titular del nombre como, por ejemplo, que el registro del nombre de dominio en disputa fue anterior a los derechos marcarios del demandante.

Se presume también que existe utilización abusiva del procedimiento cuando se ignoran los precedentes jurisprudenciales, como las del Centro de Mediación de la OMPI. Incluso cuando se ofrece evidencia o pruebas falsas dentro del procedimiento de mediación con el fin de confundir al Tribunal de Mediación.

Usualmente, RDNH hace que las partes incurran primeramente en gastos legales para la defensa del dominio, ya que, ante la amenaza de demanda, se requiere contratar un especialista en el tema que ejerza la defensa del dominio. Posterior a esto, dependiendo de la declaratoria por parte del Tribunal de mediación, ya sea la transferencia o cancelación del dominio, la parte agraviada puede sufrir otros daños o perjuicios.

Por ejemplo, si se declara la cancelación del dominio y la parte agraviada ejercía el comercio electrónico por medio de este, su actividad comercial podría sufrir graves daños y perjuicios, ya que se afecta la continuidad del negocio ejercido en línea, lo cual puede conllevar a graves pérdidas económicas a los titulares del nombre de dominio que ejercen en comercio electrónico. Muller afirma al respecto: “Ocurre más de lo deseado y puede ser

---

<sup>180</sup>Justin Soong-Hoon Chay. “La evolución de la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio”. Revista de la OMPI. Octubre, 2017.

<sup>181</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. WIPO Jurisprudential Overview 3.0. Disponible en: <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item38>. (Consultado el 14 de marzo de 2019).

“igual de onerosa” como la ciberocupación debido al tiempo y recursos requeridos para su resolución”.<sup>182</sup>

En tribunales estadounidenses, las partes agraviadas por el secuestro a la inversa del nombre de dominio han alegado daños, por ejemplo, la confusión pública sobre el origen de los bienes y servicios que ofrece. Además, se ha llegado a alegar que ocasiona daños al negocio, a su reputación y buena fe, así como la pérdida de ventas y ganancias.

Una problemática de la Política es que no se pueden alegar daños o perjuicios si se establece que el demandante incurrió en secuestro a la inversa de nombre de dominio. Si bien se ha determinado esta práctica como un abuso del procedimiento administrativo, no existe ninguna penalidad económica dentro del procedimiento, además de la declaración de que existió mala fe en establecerlo. Por esta razón, las partes tienen que establecer procedimientos judiciales por daños y perjuicios posteriormente y determinar en estos procedimientos los daños y perjuicios ocasionados por el secuestro a la inversa de nombre de dominio en el proceso de mediación.

El secuestro a la inversa de nombre de dominio inicia con comunicaciones reiteradas por parte de la empresa que desea adquirir el dominio, desde amenazas hasta ofrecimientos por comprar el nombre.

Una empresa grande podría estar interesada en un nombre de dominio utilizado de manera legítima para ofrecer bienes y servicios por una empresa nacional pequeña, después de reiteradas comunicaciones solicitando la transferencia del nombre de dominio en cuestión, alegando derechos sobre la marca, presenta una demanda alegando ciberocupación.

Se ha comentado que en el secuestro a la inversa del nombre de dominio: “el dueño de una marca usa sus derechos marcarios para acosar o intimidar a un tercero titular de un nombre de dominio”. Además, como “la extralimitación en el uso de los mecanismos establecidos para luchar contra la ciberocupación contra un registrante que tiene un interés legítimo sobre su dominio”.<sup>183</sup>

Esta extralimitación consiste en un abuso de sus derechos marcarios, en el procedimiento se alega infracción a los derechos marcarios cuando en realidad se presenta la demanda con el propósito de dañar a terceros. Dicho daño se ejerce cuando se ejecuta la

---

<sup>182</sup> Milton Muller. “Rough Justice: An analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy”.

<sup>183</sup> Corte de Apelación del Segundo Circuito. (Estados Unidos: Caso Storey contra Cello Holdings, 2003).

cancelación o transferencia del dominio, lo cual resulta muy gravoso para una empresa si ejerce el comercio electrónico. Es importante mencionar que en el país nunca se ha dado un caso en donde se busque responsabilidad civil por el secuestro a la inversa de nombre de dominio, pero se pretende con esta investigación causar un precedente en el tema.

Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Sala Primera han reconocido la responsabilidad civil derivada del abuso del derecho en sus resoluciones número 0106-1992,2009-000386 y Tribunal Primero Civil, resolución de las ocho horas veinticinco minutos del treinta de mayo del año dos mil ocho número 484 -F.

Es así como la Sala Primera ha manifestado lo siguiente en su resolución N.º 00053 - 1998: “Las consecuencias jurídicas del abuso de un derecho son el deber de indemnizar los daños causados, y cuando proceda, la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia del abuso, por eso en nuestro derecho la sanción del abuso no se reduce al resarcimiento del daño, sino que comprende las medidas impeditivas de su persistencia (cesación de los efectos del abuso)”.

El país donde existen más antecedentes sobre casos de responsabilidad civil por el secuestro a la inversa del nombre de dominio es Estados Unidos. Es así como han derivado casos judiciales por responsabilidad civil de la Ley ACPA, como el caso Jeffery Walter contra la Ciudad de París, donde se ordenó que la ciudad de París pagara la suma de cien mil dólares por los daños derivados del secuestro a la inversa de nombre de dominio, adicionando veintiséis mil dólares en honorarios de abogados. Otro caso notable fue Telepathy, Inc., Development Services contra Corporación Empresarial Altra S.L. ante la Corte del distrito de Columbia, donde se ordenó el pago de cuarenta mil dólares por secuestro a la inversa de nombre de dominio.

Por esta razón, existiendo precedentes en Costa Rica de demandas de responsabilidad civil bajo la aplicación de la teoría del abuso del derecho, es posible concluir que análogamente se puede aplicar la responsabilidad civil al secuestro a la inversa del nombre de dominio.

Si bien no existe amplio contenido bibliográfico para analizar el abuso del derecho, algunos autores como González Calero han planteado los elementos básicos para estimar que se ha incurrido en abuso de derecho, entre los cuales están: el ejercicio de un derecho, la ausencia de toda utilidad derivada del ejercicio del derecho por su titular, el perjuicio o daño

ocasionado a otra persona y la antisocialidad del daño. Estos supuestos serán analizados uno a uno aplicados al RDNH.

#### ***4.2.3.1. El ejercicio de un derecho.***

Como ejercicio de un derecho, se entiende la adecuación de la conducta a una norma legal que establece el derecho que se ha ejercitado. Esto implica la existencia del derecho subjetivo de actuar. En este caso, se puede hablar del ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, los cuales tienen su protección jurídica en el Convenio de París en 1987 y los Acuerdo sobre los ADPIC.

Este ejercicio de los derechos de propiedad intelectual se ejerce mediante la utilización de la Política, la cual fue creada para los casos de ciberocupación cuando se infringen los derechos de marcas.

Se afirma que dicho ejercicio se realiza de mala fe, ya que no se cumplen los requisitos en la presentación del procedimiento de mediación, debido a que solamente se alegan los derechos sobre una marca registrada en determinado territorio para obtener la transferencia gratuita de un nombre de dominio. Los demandantes omiten los otros supuestos para la presentación de la demanda, como que el nombre de dominio haya sido registrado y utilizado de mala fe. Dicha práctica, considerada como predatoria, ocasiona grandes perjuicios, los cuales serán detallados más adelante.

#### ***4.2.3.2. La ausencia de toda utilidad derivada del ejercicio del derecho por su titular.***

La presentación del procedimiento de mediación, ante la falta de elementos probatorios, argumentos plausibles, puede ocasionar que el demandante presente la demanda de manera intempestiva. Además, al presentarse esta de mala fe, es decir, con el fin de usurpar un nombre de dominio, dicho ejercicio del derecho puede generar dos supuestos: que se presente un procedimiento débil, carente de argumentos y que el tribunal de mediación declare que fue presentado de manera abusiva, de mala fe y que constituye RDNH, por lo que dentro del procedimiento esto se indica, pero al no existir alguna sanción a lo interno de este, no se genera ningún perjuicio ni beneficio al demandante. El otro supuesto es que se declare por parte del tribunal de mediación la transferencia o cancelación del dominio, lo cual más que causar un beneficio, causa un grave perjuicio para el demandado.

#### **4.2.3.3. El perjuicio o daño ocasionado a otra persona.**

Los perjuicios ocasionados pueden ser múltiples, pueden percibirse desde la presentación del procedimiento, ya que la parte demandada debe incurrir en gastos de representación legal para la defensa de su dominio, siendo este el mínimo daño que puede ocasionar el RDNH. Los daños se pueden ampliar dependiendo de la resolución del panel de mediación, por ejemplo, en caso de que se determine la cancelación del dominio o su transferencia, estos podrían ser mayores.

Además, para iniciar un procedimiento de responsabilidad civil en caso de sufrir daños y perjuicios, si se declara la eliminación o transferencia del nombre de dominio, debe el agraviado acudir a un procedimiento judicial, lo cual implica una serie de gastos significativos en honorarios. Dentro del Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, se presentó el comentario de Michael Doughney, donde afirmó lo siguiente:

*Recientemente me informaron de una controversia. Un pequeño proveedor de Internet ha recibido una impugnación de nombre de dominio de otra compañía situada al otro extremo de los Estados Unidos y que se dedica a un negocio completamente diferente. Ya han gastado más de 40.000 dólares de los EE.UU. para defenderse y el caso ni siquiera ha llegado aún a los tribunales. Estoy hablando de una compañía de seis empleados, pues bien, si mi compañía, cuando tenía seis empleados y cerca de 1.000 clientes, luchando por mantener el nivel de desarrollo, y teniendo que decidir diariamente entre pagar a nuestros empleados y comprar nuevos materiales, hubiera tenido que hacer frente a dicha impugnación, probablemente nos habríamos ido a pique.<sup>184</sup>*

La suspensión, cesión o cancelación de un nombre de dominio cuyo titular sea un pequeño empresario podría perjudicar de manera irrevocable sus intereses comerciales, ya

---

<sup>184</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet. (Ginebra, 1999).

que actualmente existe una dependencia creciente de las empresas pequeñas de las ventajas comerciales de Internet.

Se puede también sufrir de daños a la reputación corporativa de la empresa, la cual es considerada como: “uno de los activos intangibles fundamentales en el desarrollo empresarial.”<sup>185</sup> La reputación de una empresa o marca es algo que se alcanza progresivamente a través del tiempo, dicho daño puede generar grandes pérdidas económicas para una compañía.

Se pueden dar daños a la marca, lo cual constituye un bien intangible para una empresa, estos daños se pueden evaluar, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mediante un mecanismo de compensación que abarque la pérdida real y el lucro cesante. Uno de los instrumentos para determinar el daño podría ser los estados financieros auditados del agraviado antes y después de la infracción, para evaluar los beneficios del propietario de la marca.

Además de esto, pueden generarse daños a la continuidad de la actividad comercial en línea del negocio, ya que, si estos ejercen el comercio a través de dicho medio, la cancelación de su dominio puede generar una disminución en las ventas, esto podría comprobarse igualmente mediante estados financieros auditados.

Es importante mencionar que podría ser difícil para el agraviado probar los daños y perjuicios sufridos si no tiene acceso adecuado a la información y los documentos sobre su actividad económica.

#### ***4.2.3.4. Antisocialidad del daño.***

El daño es antisocial cuando tiene repercusión en la esfera social, esto se puede manifestar cuando el ejercicio del derecho se realiza con la intención de perjudicar o sin un interés.

En concreto, se puede percibir esto especialmente cuando, previo a presentar el procedimiento, se manifiestan una serie de conductas que pueden ser consideradas como predatorias hacia los titulares legítimos de los nombres de dominio. Esto principalmente cuando se envían comunicaciones informales a los titulares de los nombres de dominio, donde se les solicita que transfieran sus dominios alegando que estos infringieron derechos

---

<sup>185</sup>María del Olmo de Pablo. “Reputación Corporativa: Caso Volkswagen”. (Universidad de Valladolid: España, 2015).

de propiedad intelectual. En caso de no realizar dicha transferencia, los supuestos titulares de dichos derechos de propiedad intelectual iniciarían procedimientos judiciales y administrativos por violación a sus derechos.

Es decir, previo a esto, se presentan una serie de actuaciones de mala fe, consiguiendo que el titular transfiera el nombre de dominio de manera gratuita y de no ser así, se presenta el procedimiento de mediación, el cual puede resultar intimidante para algún individuo o pequeña empresa que no sabe cómo actuar ante tal amenaza.

Derivado del análisis, se puede concluir que el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio cumple con todos los elementos del abuso del derecho, entre ellos: el ejercicio de un derecho, la ausencia de toda utilidad derivada del ejercicio del derecho por su titular, el perjuicio o daño ocasionado a otra persona y la antisocialidad del daño; al ocurrir esto, se configura como una causal de responsabilidad civil, donde el agraviante tiene el deber de reparar los daños y perjuicios ocasionados.



## Capítulo V. Conclusiones

Los nombres de dominio constituyen un medio relevante en la actualidad para ejercer el comercio electrónico, ya que su titularidad ubica a las empresas dentro del entorno digital y permite que sus consumidores encuentren su negocio más fácilmente. Es así como las marcas y los signos distintivos presentan similitudes en cuanto a su función indicadora, a pesar de esto, ambos se diferencian en muchos aspectos como su protección jurídica y principios rectores.

Por un lado, existe una protección jurídica de las marcas reconocida por Tratados Internacionales como el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y dentro de la legislación nacional, se cuenta con la Ley de Marcas y otros signos distintivos y Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Por otro lado, no se ha reconocido una protección del nombre de dominio más allá de Procedimiento de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio.

Con respecto a sus principios, las marcas se rigen bajo el principio de registrabilidad, el cual requiere de la existencia de una oficina especializada al efecto de inscribir los derechos que se adquieran sobre signos distintivos. Por su parte, los nombres de dominio no cuentan con una oficina especializada para su inscripción, estos constituyen un contrato de registro entre el registrador y el registrante del nombre de dominio. Sobre el principio de territorialidad, la marca que establece el derecho exclusivo sobre un signo distintivo se adquiere por el registro y se extiende únicamente dentro de las fronteras del país en el que se concedió el mismo. Por otro lado, los nombres de dominio cuentan con un alcance global, por lo que pueden ser accedidos desde cualquier parte del mundo.

Otras diferencias entre las marcas y los nombres de dominio es que una marca es un signo que puede ser representado gráficamente y es capaz de distinguir los bienes y servicios. Por otro lado, un nombre de dominio provee una identidad en línea relacionada con los bienes y servicios que se ofrecen.

Finalmente, los nombres de dominio no tienen que ser registrados con respecto a una clase particular de bienes y servicios, mientras que una marca debe ser registrada con respecto a los bienes y servicios clasificados bajo la Clasificación de Niza.

d. El Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio constituye la utilización de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de mala fe y abusando del procedimiento administrativo, ya que los que incurren en esto utilizan de forma desproporcionada la Política, con el fin de intimidar a los titulares legítimos de los nombres de dominio. Esto provoca que, cuando los titulares del dominio son privados de su dominio de manera ilegítima, sufran daños y perjuicios dentro de su actividad comercial, por lo cual, al no poderse exigir dentro del mismo procedimiento administrativo o uno ulterior, deben acudir a un procedimiento judicial.

Los nombres de dominio son diferentes a las marcas registradas, pero estos se traslapan con el derecho de marcas, debido a que pueden servir como identificadores importantes de productos y servicios, lo cual crea conflictos jurídicos como la ciberocupación y el secuestro a la inversa de nombre de dominio.

La Política de la ICANN fue creada con el fin de solucionar los conflictos en casos de ciberocupación, en casos en que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio, el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio o que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En los últimos años, han venido en aumento los casos de secuestro a la inversa de nombre de dominio, por lo que se ha manifestado la necesidad de reformar la Política para disminuir estos casos o la posibilidad de solicitar el pago de daños y perjuicios dentro del procedimiento. Además, la incorporación de un procedimiento más equitativo para los titulares de los nombres de dominio.

En Estados Unidos existe la posibilidad de interponer una acción civil y reclamar en un procedimiento judicial los daños y perjuicios ocasionados por el secuestro a la inversa de nombre de dominio con fundamento en la Ley ACPA o *Anticybersquatting Piracy Act*: “se autoriza al titular del nombre de dominio buscar restauración de su nombre de dominio cuando el dueño de la marca registrada haya sobrepasado su autoridad causando que el nombre de dominio haya sido suspendido, inhabilitado o transferido”.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> Anti-Cybersquatting Piracy Act (ACPA). (Estados Unidos, 1999).

*“Authorizes a domain name owner to seek recovery or restoration of its domain name when a trademark owner has overstepped its authority in causing the domain name to be suspended, disabled, or transferred”.*

En Costa Rica, es posible aplicar la teoría del abuso del derecho para determinar la responsabilidad civil por el secuestro abusivo del nombre de dominio, debido a que la utilización de la Política de manera abusiva y de mala fe constituye un abuso del derecho que puede causar daños al titular del nombre de dominio.

Se puede considerar el Secuestro a la Inversa del Nombre de Dominio como el ejercicio anormal de un derecho, ya que contraría los fines de la norma, debido a que la Política fue creada con el fin de combatir la ciberocupación y no como una manera en la que los dueños de marca registrada puedan ocasionar daños a terceros alegando derechos marcarios.

Siguiendo los elementos para determinar la existencia del abuso del derecho, se puede determinar que el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio cumple con los elementos de **ausencia de utilidad o beneficio para su autor**, debido a que este en muchos casos tiene conocimiento notorio de los intereses legítimos o derechos del titular del dominio y de la carencia de mala fe del titular del nombre, pero igualmente presenta la demanda de forma intempestiva solamente para intimidar al titular del nombre de dominio.

Además del **elemento del daño o perjuicio generado a otra persona**, ya que hace que las partes incurran en gastos legales y hasta en la cancelación y transferencia de su dominio, lo cual resulta perjudicial para la actividad comercial de la empresa, además de la confusión pública sobre el origen de los bienes y servicios que ofrece; esto llega a ocasionar daños al negocio, a su reputación y buena fe, además de la pérdida de ventas y ganancias.

Otro elemento es la **antisocialidad de ese daño**, debido a que en el secuestro a la inversa de nombre de dominio usualmente se dan comunicaciones reiteradas y amenazantes por parte de la empresa que desea adquirir el dominio. Se ha comentado que en el secuestro a la inversa del nombre de dominio *“el dueño de una marca usa sus derechos marcarios para acosar o intimidar a un tercero titular de un nombre de dominio.”*

Respecto a los elementos de responsabilidad civil aplicados al Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio son: un factor de atribución, un daño indemnizable y un vínculo de causalidad entre el factor de atribución y el daño indemnizable. Sobre el **factor de imputación o atribución**, el uso abusivo del derecho puede generar un factor de imputación, el secuestro a la inversa de nombre de dominio es la utilización de la Política de mala fe para

privar al titular del nombre de dominio de este, constituye una utilización reprochable hacia el que incurre en el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

Sobre el **daño indemnizable**, la comprobación de los daños es fundamental en el establecimiento de responsabilidad civil, esto varía en cada caso concreto. El establecimiento de mala fe de un procedimiento que se derive en la cancelación o transferencia del nombre de dominio hace que el demandado titular del dominio incurra en gastos altos para la contratación de un abogado para la defensa del mismo. Posteriormente, si se cancela o transfiere su dominio, a no existir apelación del Procedimiento de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de dominio, para acudir a una indemnización por los daños sufridos, es necesario que la parte perjudicada acuda a un procedimiento judicial.

Finalmente, respecto al **vínculo de causalidad entre el factor de atribución y el daño indemnizable**, la conducta reprochable a quien incurre en el secuestro a la inversa del nombre de dominio se deriva en una serie de daños al titular del nombre del dominio, desde el pago de los honorarios legales por la defensa del dominio hasta las pérdidas monetarias a quien ejerce el comercio por medio del dominio en disputa. Si es necesario acudir a una segunda instancia judicial para el pago de daños, es necesario incurrir en un costoso proceso judicial para saldar monetariamente el daño.

Como última conclusión, se deriva a lo largo del trabajo que, si bien no han existido casos previos en el país de responsabilidad civil por Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio, sí existen precedentes de responsabilidad civil derivada del abuso del derecho. Analógicamente, se analizó cómo la figura del Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio encaja en la figura del abuso del derecho, por lo que cabe destacar que los tribunales costarricenses han reconocido en múltiples ocasiones responsabilidad civil por abuso del derecho, por lo tanto, se concluye y haciendo afirmación de la hipótesis planteada, que en Costa Rica sí existe responsabilidad civil por el Secuestro a la Inversa de Nombre de Dominio.

## Bibliografía

- Abel Rodríguez Ávila. “Iniciación a la red de Internet”. (Ideas Propias Editorial: España, 2010).
- Alberto Spota. “Instituciones de Derecho Civil. Contratos”. (Buenos Aires: Editorial Depalma, 1975).
- Alex Ansong. “Trademark Claims in Internet Domain Names: Applicable Disputes and Enforcement of Panel Decisions under the ICANN Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy”. (Canada: Journal of International law and Trade Policy, 2015).
- Álvaro Gutiérrez Godoy. “Naturaleza jurídica de los websites comerciales en el ámbito colombiano”. Ensayo. (Colombia, 2000).
- Amelia Brenes. “El Comercio Electrónico y sus Implicaciones Tributarias”. (Costa Rica: Revista Hermenéutica, 2002).
- Andrés Mauricio Rengifo García. “Nombres de dominio y propiedad industrial”. (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000).
- Andrew Allemann. “An Arbitrator’s View of Reverse Domain Name Hijacking”. (Estados Unidos, 2009).
- Ángel García Vidal. “Derecho de Marcas e Internet”. (España: Tirant lo blanch, 2002).
- Ángel Luis Calvo García. “Gestión de redes telemáticas”. (IC editorial, 2014).
- Ángel Rubio Moraga. “Historia e Internet: Aproximación al futuro de la Labor Investigadora”. (Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2003).
- Anticybersquatting Consumer Protection Act. “Sexto reporte del Congreso de los Estados Unidos”. Agosto de 1999.
- Antonio Fernández Fernández. “La responsabilidad civil subjetiva”. (México: Facultad de Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007).

- Arthur Cockfield. "Towards a Law and Technology Theory". (Estados Unidos: Manitoba Law Journal, 2013).
- Arturo Valencia. "Derecho civil de las obligaciones". Novena Edición (Editorial Temis: Bogotá, 1998).
- Asunción Hernández Fernández. "Interacción entre el E-branding y los Nombres de Dominio: Perspectiva Conflictual en Redes Sociales". (México, 2016).
- Augusto Morello. "Indemnización del daño contractual". (Argentina, 1974).
- Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. Roberts, Stephen Wolff. "Breve Historia del Internet". Disponible en: <https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-internet/>
- Carlos Fernández Nóvoa. "Tratado sobre derecho de marcas". (Madrid, España, 2004).
- Carlos J. González. "Marcas notorias y renombradas: en la ley y la jurisprudencia". (España, 2005).
- Caslav Pejovic, Caslav. "Civil law and common law: Two different paths leading to the same goal". (Nueva Zelanda, 2001).
- Catherine A. Schultz. "Reverse Domain Name Hijacking and the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: Systematic Weaknesses, Strategies for the Respondent, and Proposed Policy Reforms". (Estados Unidos: Mitchell Hamline School of Law, 2013).
- Centr. "What is a cctLD registry and what does it do?" (Bruselas, s.f.).
- Christian Hess Araya. "Nombres de dominio, ¿Una nueva forma de propiedad intelectual?" (Costa Rica: Congreso Iberoamericano de Derecho Informático, 2002).
- Claudia Monestel Quesada. "Problemática de los Nombres de Dominio y Marcas de Internet". (Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia, 2002).

Consejo General de la OMC. “Work Programme on Electronic Commerce”. Adoptado por el Consejo General el 25 de Setiembre de 1998.

“Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”. Organización Mundial del Comercio.

“Corte de Apelación del Segundo Circuito”. (Estados Unidos: Caso Storey contra Cello Holdings, 2003).

Daniel Francisco León Álvarez. “Regulación del Comercio Electrónico”. (Lima: Tesis para optar por el Título de Abogado. Universidad de Lima, 1998).

Daniel Sarmiento, Sindy Medina y Rodrigo Plazas. “Sobre la responsabilidad y su relación con el daño y los perjuicios”. (Colombia, 2017).

David López Jiménez. “En torno al conflicto entre Nombres de Dominio y otros signos distintivos de las Empresas: la Política Uniforme de Resolución de Controversias”. (México, 2012).

David López Jiménez. “En torno al conflicto entre nombres de dominio y otros signos distintivos de las empresas: La Política Uniforme de Solución de Controversias”. Revista de Estudios Económicos y Empresariales (España: 2001).

David Segura García. “La Fiscalidad del Comercio Electrónico en Costa Rica”. (Costa Rica: Trabajo Final de Graduación para Optar por el Grado de Licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica, 2012).

Diego Mayordomo. “Hermenéutica de la Teoría del abuso del derecho”. Universidad Nacional de la Palma.

Doris Oropeza. “La competencia económica en el comercio electrónico y su protección en el sistema jurídico mexicano”. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2018).

- Doris Oropeza. “La competencia económica en el comercio electrónico y su protección en el sistema jurídico mexicano”. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2018).
- Dunia González Calero. “La Aplicación del Abuso del Derecho en el Ordenamiento Jurídico Administrativo”. (Costa Rica, 2016).
- Edel Bencomo Yarine. “El fenómeno de la ciberocupación ilegal, una práctica imparables”. (Perú: Alfa Redi, 2007).
- Eduardo Obando Vargas. “La administración de controversias por ciberocupación bajo la observancia y aplicación de los procedimientos de mediación y arbitraje a lo interno de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual”. (San José: Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 2002).
- Enrique Barro Bourie. “Responsabilidad Extracontractual”. (Chile: Universidad de Chile, 2001).
- Enrique Cuentas Ormachea. “El abuso del Derecho”. (Perú: Revista de la Facultad de Derecho de Pontificia Universidad Católica del Perú, 1997).
- Etienne Sanz de Acedo. “El registro y uso de mala fe de los nombres de dominio”. (España: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, 2000).
- Eun-Joo Min. “Collection of WIPO Domain Names Panel Decisions”. (The Hague: Kluwer Law International, 2004).
- European IPR Helpdesk. “Domain names and cybersquatting”. (Bélgica, 2017).
- Fabio Vincenzi Guilá. “El reglamento de arbitraje de la OMPI: como una de las políticas de solución de controversias con los nombres de dominio impulsadas por la OMPI”. (San José, 2008).



- Fabrizio Peralta Díaz. “Los factores de atribución de la Responsabilidad Civil en el Derecho Argentino y breves referencias al Derecho Civil Ecuatoriano”. (Chile: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2017).
- Federico Torrealba Navas. “Responsabilidad civil”. (Costa Rica: Editorial Juricentro, 2001).
- Fernández Nóvoa. Carlos. “Tratado sobre derecho de marcas”. (Madrid, España. 2004).
- Fernando Medina. “Protección de Dominios en Internet”. (Madrid: Universidad Complutense de Madrid).
- Gemma Vallet Saavedra. “Ebranding: La creación de la marca digital en la era de la conectividad”. (España: Universidad Autónoma de Barcelona, 2005).
- Gerardo Parajales Vindas. “El abuso procesal”. (San José, Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas, 2005).
- Héctor Patino. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración”. (Colombia: Universidad Externado de Colombia. Revista de Derecho Privado, 2008).
- Hiro Hotta. “TLDs and Related Organizations”. (Japón: APTLD Workshop, 2004).
- Hogan Lovells. “Beating head against the wall - UDRP panel nds reverse domain name hijacking of deskwall.com”. (Estados Unidos: World Trademark review, 2018).
- Horacio Fernández Delpech. “Internet: su problemática jurídica”. (Argentina: Lexis Nexis, 2004).
- Horacio Fernández Delpech. “Internet: su problemática jurídica”. (Argentina, 2004).
- Horacio Infante Caffi. “El factor de atribución en la responsabilidad civil contractual por el hecho ajeno”. (Chile, 1999).
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “Reglamento para una Política Uniforme de Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio”. (Estados Unidos, 2017).

- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “Guía para principiantes de Nombres de Dominio”. (Estados Unidos, 2001).
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “Glosario de terminología sobre WHOIS”. (Estados Unidos, 2001).
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “Información básica sobre los nuevos gTLD”. (Estados Unidos, 2001).
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “Lista de Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados”.
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “Reglamento para una Política uniforme de resolución de disputas sobre Nombres de Dominio”. (Estados Unidos, 2015).
- Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. “¿Qué hace ICANN?” (Estados Unidos, 2012).
- Jamie Murphy, et al. “Use of Domain Names in e-branding by the World’s Top Brands”. (Estados Unidos: Article in Electronic Markets, 2003).
- Javier Maestre. “El derecho al nombre de dominio”. (Madrid, 2001).
- Jennifer Davis. “Intellectual Property Law”. (Reino Unido, 2008).
- Jennifer Golinveaux. “What’s in a Domain Name: Is ‘Cybersquatting’ Trademark Dilution”. (Estados Unidos, 1999).
- John Mercer. “Cybersquatting: Blackmail on the information Superhighway”. (Estados Unidos: Boston University Law Journal, 2000).
- John Postel. “Domain Name System Structure and Delegation”.
- Jorge Sáenz Carbonell. “Elementos de Historia del Derecho”. (Costa Rica: ISOLMA, 2012).

- José María Anteportamlatinam Valero. “Relevancia del E-commerce para las empresas”. (España: Universidad de Valladolid, 2014).
- Jovan Kurbalij. “Introducción a la Gobernanza de Internet”. (Malta: Diplo Foundation, 2006).
- Juan Diego Rabat Cellis. “Civil law y common law. ¿Son tan distintos?” (España: Revista del Abogado, 2008).
- Juan José Blanco Gómez. “La concurrencia de la Responsabilidad Civil contractual y extracontractual en un mismo hecho dañoso. Problemática en Derecho Sustantivo Español”. (Madrid: Editorial Dykinson, 1996).
- Juan Pablo Cortés Diéguez. “An Analysis of the UDRP Experience: Is it Time for Reform?” (Irlanda: The International Journal of Technology Law and Practice, 2008).
- Juan Pinaglia Villalón. “Aproximación al concepto de abuso del derecho del artículo 7.2 del Código civil español”. (España, 2016).
- Julien Bonneau. “Elementos del derecho civil” (México, 1985).
- Justin Soong-Hoon Chay. “La evolución de la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio”. Revista de la OMPI. Octubre, 2017.
- Justine Soon-Hoon y Brian Beckham. “La evolución de la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio.” (Estados Unidos: Revista de la OMPI, 2017).
- Karl Larenz. “Derecho de obligaciones”. (Alemania, 1958).
- Keith Blackman. “The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: A Cheaper Way to Hijack Internet Domain Names and Suppress Critics”. (Estados Unidos: Harvard Journal of Law & Technology, 2001).
- Keller Martínez Solís e Ivonne Vásquez Esquivel. “El Rol de la gerencia en la adopción del Comercio Electrónico: El caso de las mipymes costarricenses”. (Costa Rica: Tec Empresarial, 2018).

- Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. Extraído de la página [http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm\\_consulta\\_selectiva.asp](http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_consulta_selectiva.asp) el once de setiembre de dos mil diecisiete.
- Liu Fang. “Comparative Research on Hong Kong Domain Name Dispute Resolution System”. (China: School of Economic and Management, East China JiaoTong University City, 2010).
- Lorenzo Alarcón. “Application of Social Media Tools by Retailers. Organizations and Social Networking: Utilizing Social CRM to Engage Consumers, IGI Global”. (Estados Unidos, 2012).
- Lorenzo Miranda. “Cybersquatting vs Reverse Domain Hijacking”. (Chile: Editorial Jusnet cl, 2001).
- Louis Jossierand. “Derecho Civil”. Tomo I, Vol. 1. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas. Europa, 1959.
- Lucía Alejandra Mendoza Martínez. “La acción civil del daño moral”. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2014).
- Lucía Alejandra Mendoza Martínez. “La acción civil del daño moral”. (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2014).
- Lucia Solórzano Salazar. “La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad de la protección de la marca renombrada”. (Costa Rica: Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, 2010).
- Lucia Solórzano Salazar. “La marca notoriamente conocida en el sistema marcario costarricense y la necesidad de la protección de la marca renombrada”. (Costa Rica: Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, 2010).
- Luis Arancibia, et al. “El arbitraje en línea en la resolución de controversias por nombres de dominio punto cl”. (Chile: Centro de Resolución de Controversias, NIC Chile, 2016).

- Manuel Atienza y Juan Ruiz. “Ilícitos atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder”.
- Marcelo Bauzá Reilly. “Nombres de Dominio y Derecho- Problemática y líneas evolutivas”. Disponible en: [comunidad.derecho.org/congreso/ponencia26.html](http://comunidad.derecho.org/congreso/ponencia26.html) (Consultado el 4 de abril de 2019).
- Marcos Morales Andrade. “Naturaleza jurídica de los nombres de dominio y sus consecuencias en el derecho chileno”. (Chile: Revista Chilena de Derecho Informático, 2004).
- Maria Lubomira. “El riesgo y la responsabilidad objetiva”. (Italia: Universidad de Girona, Tesis Doctoral, 2015).
- Mateu de Ros. “El Consentimiento y el Proceso de Contratación Electrónica”. (Pamplona, 2000).
- Matthew Hall, Paul Heymann. “UDRP: Criticisms and Solutions”. (Estados Unidos: Duke University, 2002).
- Mauricio Medina Casas. “Nombres de Dominio, Signos Distintivos y la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio”. (Bogotá: Monografía para optar por el título de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2000).
- Michael Froomkin. “ICANN's ‘Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy’ Causes and (Partial) Cure”. (Estados Unidos, 2002).
- Michael Froomkin “ICANN's ‘Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy’ Causes and (Partial) Cure”. (Estados Unidos, 2002).
- Miguel Ángel Bouza. “La protección jurídica de la cabecera de una sección periódica”. (Madrid, 2013).

Milton Mueller. “Ruling the root: Internet Governance and the taming of cyberspace”. (Estados Unidos, 2002).

Milton Muller. “Rough Justice: An analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy”.

NIC Costa Rica. “Política de Registro de un Nombre de Dominio”.

Nuria González Martín. “Common Law: Especial referencia a los restatement of the law en Estados Unidos”.

Observatorio E-commerce y Transformación Digital. “Cómo crece el Comercio Electrónico en el mundo”.

Organización Mundial de Comercio. “El comercio electrónico en los países en desarrollo Oportunidades y retos para las pequeñas y medianas empresas”.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “La gestión de los nombres y direcciones de internet: cuestiones de propiedad intelectual”.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “¿Qué es la propiedad intelectual?”.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Caso Deutsche Welle vs. Diamond Ware Limited, Administrative Panel Decision”. WIPO Case No. D2000-1202, 2 January 2001.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Baremo de Tasas aplicable a los procedimientos bajo la Política UDRP”.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Caso D2000-0210: Julia Fiona Roberts vs. Russell Boyd del 2000”.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Caso D2000-0819: Canon USA contra Astro Business Solutions del 2000”.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “Casos Case No. D2009-0057: The Jennifer López Foundation vs Jeremiah Tieman del 2009”.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “El reconocimiento de los derechos y el uso de nombres en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet. Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet”. 2001

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. “WIPO Jurisprudential Overview 3.0.”.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “The OECD’S experience and the problems it illustrates with registrar practices and the ‘WHOIS’ system”.

Oscar Malca. “Comercio electrónico”. Universidad del Pacífico. Primera edición, 2001.

“panellist”. (Estados Unidos, 2000).

Paul Godfread and Kristine Dorrain. “Survey of the Law of Cyberspace: Domain Name Cases 2008”. (Estados Unidos, 2008).

Paul Mockapetris. “Request for Comments 1034. Network Working Group”. 1987.

RFC 1591,USC (Estados Unidos: Information Sciences Institute, 2014).

Roberto G. Loutayf. “Abuso del Derecho”. (Argentina: Jurisprudencia argentina, 2015).

Ruth González. “Responsabilidad extracontractual y contractual: barrera entre ambas”. Universidad Antonio de Nebrija. Anuario Jurídico y Económico Escorialense, 2013.

Ryan R. Owens. “Domain-Name Dispute-Resolution after Sallen vs. Corinthians Licenciamentos & Barcelona.com, Inc. vs. Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona”. (Estados Unidos: Berkeley Technology Law Journal, 2003).

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 0106 de 1992.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 000386 del 2009.

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 00053 de 1998.

- Silvia Alfaro Rojas. “Análisis del Desarrollo de los Procedimientos para la Resolución de Conflictos en Materia de Nombres de Dominio”. (Costa Rica: Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 2017).
- Stacey Knapp. “Balancing the crucible: the revolving conflict between fair use and corporate. Use in the battle to control domain names”. (Estados Unidos, 2004). Página 17.
- Stephen J. Ware. “Domain Name Arbitration in the Arbitration-Law Context: Consent to, and Fairness in, the UDRP”. (Estados Unidos, 2002).
- Susana Vásquez Álvarez. “Problemática de la propiedad intelectual en Internet: territorialidad de las marcas y universalidad de los nombres de dominio”. (Costa Rica: Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, 2000).
- Toby Willoughby. “The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names from the Perspective of a WIPO”.
- Verisign. “The Domain Name Industry Brief”. (Estados Unidos, 2019).
- Víctor Pérez Vargas. “Derecho Privado”. (San José, Costa Rica, 1994).
- Víctor Pérez Vargas. “Nuevos Horizontes de la Responsabilidad Civil”. (Costa Rica: Revista Judicial, 2012).
- William Cornish and David Llewelyn. “Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and allied rights”. (Reino Unido, 2003).
- World Intellectual Property Organization. “The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues: Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process”. (Suiza, 1999).
- World Intellectual Property Organization. “Arbitration and mediation center. Guide to WIPO Domain Name Dispute Resolution”.



Zinatul A. Zainol. *The Chronicles of Electronic Commerce: Reverse Domain Name Hijacking under the Uniform Dispute Resolution Policy*". (Reino Unido: *European Law Journal*, 2010).