

CUBA Y LAS SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA EL PROBLEMA DE LA CIBEROCUPACIÓN EN UN MUNDO PLURIJURISDICCIONAL

por Lic. Anisley NEGRIN

Representante

Coordinadora Universitaria de la Propiedad Intelectual
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Cuba

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. III. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DEFINICIÓN DEL *CYBERSQUATTING*. IV. SOBRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO EN EL ENTORNO DIGITAL. V. EL RECHAZO AL DERECHO PROCESAL TRADICIONAL. VI. LA SITUACIÓN DEL *CYBERSQUATTING* EN CUBA. VII. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

En el mundo mercadual contemporáneo, donde la Propiedad Industrial juega un rol protagónico, en especial las marcas como signo para distinguir productos y servicios de sus similares, se ha venido presentando una problemática de muy joven aparición; tal es el caso del conflicto marca-nombre de dominio. Una de las aristas del mismo pudiera ser el caso de la ciberocupación indebida o *cybersquatting*.

Este flagelo que ha comenzado a azotar el mercado y que pudiera verse como un ilícito dentro del Derecho de la Competencia, ha comenzado a despertar el interés de numerosas organizaciones internacionales encargadas de la defensa de las modalidades de la Propiedad Industrial, como activos intangibles susceptibles de transmisión. Más, cuando el avance tecnológico y la era de Internet han sentado pautas comerciales *sui generis* respecto al tráfico mercantil. Estas organizaciones, monitoreadas por la OMPI¹, han materializado en numerosos tratados, convenios, y demás instrumentos jurídicos internacionales, algunas de las condiciones especiales que es necesidad de los Estados signatarios observar para el mejor desenvolvimiento del comercio más allá de las fronteras territoriales; pero con el mayor desarrollo surgen nuevas conductas ilícitas y se precisa, entonces, de políticas represoras específicas para enfrentarlas.

¹ OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, fundada a partir de la colisión de las oficinas encargadas de administrar el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio de Berna para la Protección del Derecho de Autor (1886), respectivamente.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Las primeras manifestaciones de *cybersquatting* datan de la década de los 90, yendo a la par del «boom» sufrido por la Internet en 1995, con la utilización de los protocolos de comunicación, www, por el individuo común; permitiéndole a este expresar sus características a través de la identificación de las páginas Web por el Sistema de Registro de Nombres de Dominio, que daban al traste con el reflejo virtual de elementos reales de sus detentores como: un nombre de persona, una marca, una indicación geográfica, etc.

Conjuntamente con los primeros registros de nombres de dominio aparecen las primeras prácticas predatorias de terceros inescrupulosos, consistentes en registrar algunos de estos elementos, principalmente marcas y demás signos distintivos, y hacerse con los derechos sobre los mismos para luego vendérselos a los verdaderos titulares (empresas y entes mercantiles que se desarrollan en el sector empresarial).

El término de ciberocupación se comienza a manejar con la concepción de Internet en su fase comercial, siendo el blanco fundamental de la misma los nombres de dominio correspondientes a códigos de países (ccTLD).²

III. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA DEFINICIÓN DE CYBERSQUATTING

No se han emitido conceptos propiamente dicho de ciberocupación indebida, amén de que el término se maneje en el área informática. Lo que se entiende por tal conducta parte de alto rango que ha llegado a alcanzar los nombres de dominio y de ese acto administrativo formal, de naturaleza registral, que se precisa para que se constituyan derechos de los titulares de signos distintivos sobre sus creaciones industrial-intelectuales.

Los nombres de dominio surgen en el entorno informático como medios principales de navegación de los usuarios por INTERNET, facilitando la búsqueda específica de información. Tienen, pues, trasfondo distintivo, ya que son de fácil aprehensión y catalogan la información del resto de la que se puede encontrar en la red. Por tal motivo, comenzaron a utilizarse como identificadores comerciales, a la altura de los nombres comerciales, los emblemas empresariales y las propias marcas.

Esta práctica, en la medida en que el comercio electrónico cobró auge se fue haciendo más habitual, llegando a constituir bienes valiosos de las empresas, puesto que el tener cada ente mercantil su propio sitio en la red, incrementaba las posibilidades de negocios, al haber ganado un espacio más dentro del mercado. En consecuencia, el valor económico de los nombres de dominio ha ido en ascenso.

² Ver, *Sobre Marcas y Nombres de Dominio en el Entorno Digital*. Pp. 5.

El conflicto entre marca y nombre de dominio se origina cuando determinadas personas (naturales o jurídicas), pretendían hacerse con el registro de sus marcas como nombres de dominio, a fin de obtener ventajas comerciales y competitivas en el entorno digital, y se encuentran con que tal pretensión es desestimada puesto que terceras personas, actuando de mala fe, se le habían adelantado en el registro de tales designaciones sobre las cuales no ostentaban ningún derecho. A lo que la OMPI acordó definir la ciberocupación indebida o *cybersquatting* como: registro anticipado de marcas como nombres de dominio, efectuado por terceros, de mala fe, violando los derechos de propiedad intelectual.³

No obstante lo antes dicho, en el Informe Final del Primer Proceso General de la OMPI sobre Nombres de Dominio se acordó, luego de discutir el término, debido al significado flexible del mismo en el argot popular, utilizar un término diferente: Registro Abusivo de un Nombre de Dominio, a fin de atribuirle un significado más preciso.⁴

Es debido a esa amplia difusión de la voz ciberocupación que la misma entraña significados distintos para personas distintas. Por ejemplo: hay quienes incluyen la práctica conocida como *warehousing* (registro de una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas de productos o servicios, con el objetivo de lucrar con la transmisión de estos a los titulares de las marcas utilizadas) dentro de la ciberocupación; mientras otros hacen distinciones entre ambos términos. Además, se manejan las palabras ciberocupación y ciberpiratería para denominar una misma acción, utilizándolos indistintamente, cuando la OMPI ha señalado que este último se refiere a la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios Web y no se afilia al registro abusivo de nombres de dominio.

Los sujetos comisores de ciberocupación indebida, también llamados «ciberocupas o ciberpiratas» se aprovechan del hecho de que la concesión de derechos sobre signos distintivos parte del registro de los mismos y que este, a su vez, se rija por el principio *Prior Tempore, Protior Iure*; o sea, atendiendo al orden en que se solicite la inscripción del nombre de dominio; pudiendo así registrar nombres de personalidades, empresas y marcas con los que no guardan ningún tipo de relación, a fin de proponérselos en venta a sus verdaderos titulares a un precio mayor de aquel que pudieron haber pagado por la inscripción

³ La OMPI define el *cybersquatting* en el documento correspondiente a la regulación jurídica internacional, aprobada por el ICANN, establecida para enfrentar esta conducta y conocida como Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (Uniform Domain-Name Disputes Resolution Policy, UDRP), en su artículo 13 puesta en vigor el 1.º de Diciembre de 1999. Pero dicha definición no es brindada a través de un concepto, sino mediante la exposición de condiciones que deben darse para considerar abusivo el registro de un nombre de dominio. Véase: AULETTA, Martín. *Ciberocupación/Cybersquatting*. www.dpi.bioetic.org/dominio3.htm, visitado en fecha 30 de noviembre de 2005.

⁴ Véase Lic. BENCOMO Yarine, Edel. *La ciberocupación: ¿Un mal sin remedio?* <http://www.informatica-juridica.com/trabajos>, visitado en fecha 30 de Noviembre de 2005.

registral oportuna, obteniendo, de este modo, un ingreso indebido en su patrimonio personal.⁵

En consecuencia, el registro de un nombre se considerará abusivo por la OMPI cuando el mismo sea idéntico o similar a una marca de producto o servicio sobre la que detente derechos el demandante, el titular del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre este, o cuando el nombre de dominio haya sido registrado o se utilice de mala fe, sin vincular esta conducta con las lesiones que se ocasionen a los demás derechos de Propiedad Intelectual, ni a los derechos inherentes a la personalidad.

IV. SOBRE MARCAS Y NOMBRES DE DOMINIO EN EL ENTORNO DIGITAL

Para entender más sobre la dicotomía marca-nombre de dominio es necesario señalar que este último puede ser de dos clases fundamentales:

- a) Los g TLD, o dominios genéricos de nivel superior. En el año 2000, la organización internacional encargada de la asignación de nombres y números (ICANN), acordó incluir dentro de esta clasificación a los dominios .aero (para el ámbito de la aviación); .biz (para negocios y empresas); .coop (para cooperativas); .info (sin restricciones); .museum (para museos); .name (para nombres de persona); .pro (para profesionales).
- b) Los cc TLD, o dominios de nivel superior correspondientes a códigos por países (.co para Colombia, .us para Estados Unidos, .ca para Canadá, .ve para Venezuela, .mx para México etc.), administrados independientemente de los g TLD, por autoridades designadas para ellos a nivel nacional.⁶

El principio del Derecho Registral *Prior Tempore, Protior Iure*, se puede traducir, a los efectos de registro de nombres de dominio, como *El Primero en Llegar Registra el Dominio*, o como se hace llamar por la doctrina norteamericana: *First Come, First Serve Rule*. Los organismos encargados del registro de tales signos distintivos no se detienen a verificar previamente si el dominio a regis-

⁵ El Código Civil Cubano establece en su artículo 100 que «se producirá enriquecimiento indebido cuando se transmiten valores de un patrimonio a otro, sin causa legítima». El artículo 101 de este mismo cuerpo legal obliga a quien se enriquezca indebidamente a restituir los valores de los que se apropió. Y el inciso 5 de este último, preceptúa que cabrá indemnización por daños y perjuicio en cualquiera de los casos en los que se incurra en enriquecimiento indebido. Todo ello indica que podría tramitarse en proceso jurídico civil los casos de *cybersquatting* en los que se vea involucrada una persona natural o jurídica de nacionalidad cubana, pero habría que entrar a valorar cuestiones de jurisdicción y competencia, debido al terreno en el que se comenten tales prácticas, puesto que se trata de un medio de comunicación mundial.

⁶ Consúltase LÓPEZ Suárez, Lorena. *Nombres de Dominio Plurilingües. Una Aproximación a la Globalización Lingüística en Internet*. Universidad «Sergio Arboleda», Bogotá, Colombia. 2004. www.usergioarboleda.edu.co/telecomunicaciones/articulo_dominio.htm - 78k, visitado en fecha 30 de noviembre de 2005.

trar es objeto de alguna controversia, movidos, fundamentalmente, porque el carácter internacional de la Red de Redes en contradicción con el carácter territorial del registro de marcas, lo que hace prácticamente imposible cualquier examen, así como el impedimento que representaría para el desarrollo de Internet un proceso evaluación para conceder o denegar el registro.

La inscripción de un nombre de dominio es sencilla y poco costosa. Se plantea que si el nombre en cuestión es de dominio abierto de la forma **.com**, **.net** y **.org**, no sobrepasa los cien dólares; y hay países, como Argentina para el dominio de forma ccTLD **.ar**, que realizan tal trámite de forma gratuita. Esta situación es propicia para el surgimiento de controversias entre ambos signos.

Otra condicionante de conflictos es el hecho de que la coexistencia marcaría puede darse de manera lícita y permitida por la Propiedad Industrial, sin incurrirse en ningún acto de competencia desleal, siempre y cuando se registren a favor de la distinción de productos o servicios de clases diferentes y no se asemejen a marcas notoriamente conocidas, gracias al *Principio de Especialidad*; lo cual es muy poco probable que suceda con los nombres de dominio, puesto que se crearía confusión respecto a la información a la que remiten los mismos.

Además de la cuestión registral, no debe desestimarse el hecho de que la actitud que muestren los titulares de las marcas ante la inclusión de las mismas en Internet es determinante en este caso; puesto que, si el titular de los derechos sobre la marca realiza de manera simultánea, o sin un amplio margen de tiempo, el registro de la misma y la inclusión del elemento denominativo de ésta en el nombre de dominio distintivo de su sitio Web, los ciberocupas no tendrían oportunidad ninguna frente al empresario.

V. EL RECHAZO AL DERECHO PROCESAL TRADICIONAL

Dadas las características de las controversias entre marcas y nombres de dominio, las mismas pueden resultar plurijurisdiccionales, ya que la presencia mundial puede dar lugar a infracciones de varios sistemas jurídicos nacionales, permitiendo que numerosos tribunales puedan declararse competentes para conocer del asunto, lo cual entraría en contradicción con la urgencia habitual con la que se precisa resolver la disputa y con las costas procesales, atendiendo a la magnitud del daño causado. Por lo cual, se fomenta el desarrollo de procedimientos expeditos y económicos para la solución de controversias, enfocados hacia la implementación de un medio único de solución de conflictos.

En ciertos sectores se ha percibido resistencia a abandonar todas las posibilidades de recurrir al litigio judicial como resultado de la adopción de nuevos procedimientos, al menos en un primer momento, a fin de ganar en experiencia con el nuevo sistema. Dicha resistencia se basa en criterios como:

- a) «Que podría imponer injustamente a los solicitantes de nombres de dominio que actúan de buena fe, costos para responder a las denuncias que pesan contra ellos».
- b) «Que podría manifestarse el «secuestro inverso de nombre de dominio» por los titulares de las marcas, que acosarían a los titulares de nombres de dominio que actúan de buena fe, para adquirir un nombre de dominio que se utiliza sin infringir los derechos de Propiedad Intelectual.»⁷
- c) Que la vía judicial presenta limitaciones, en cuanto podría ser necesario entablar acciones en tribunales de varios países para poder obtener una solución efectiva.

Basándose en que para la mayoría de los países, la decisión de someter una disputa a un árbitro o un tribunal de árbitros, trae como consecuencia el abandono del derecho de recurrir a los tribunales en materia civil para que conozca del asunto, según el Convenio de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, en el Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio en Internet se acordó recomendar la exigencia al solicitante de titularidad sobre un nombre de dominio, en el contrato de registro del mismo, que se someta sin perjuicio de otras jurisdicciones potencialmente competentes, a la jurisdicción del país de domicilio del solicitante y en su defecto, a la jurisdicción del país donde se encuentre el registrador.

Tampoco, la represión a la práctica de la ciberocupación, puede verse como descuidada internacionalmente. El Convenio de París sobre Protección a la Propiedad Industrial, 1883, estipula como obligación de los Estados signatarios (dentro de los que se incluye a Cuba) la implantación de recursos legales apropiados para reprimir los actos de competencia desleal, en los cuales cabría enmarcar el registro abusivo de nombres de dominio; además de que tanto este convenio internacional y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, 1994, conminan a los Estados miembros a proteger las marcas.

En la arena internacional, también, se suscribió, en los EEUU, la «Anticiberquatting Consumer Protection Act» el 29 de noviembre de 1999, documento con fuerza de ley que establece la represión a la ciberocupación indebida, entendida como: a) el mero registro especulativo de dominio idéntico o similar a una marca, b) demás conductas de registro y uso frudulento de nombres de dominio y c) aquellas que supongan debilitamiento de una marca notoriamente conocida aunque el dominio no fuera idéntico o similar. Y dentro de las acciones que permite esta acta están la cancelación o recuperación del dominio y la reclamación de indemnización de daños y perjuicios, protegiéndose especialmente a la mar-

⁷ Consúltese: La Gestión de los Nombres y Direcciones de Internet: Cuestiones de Propiedad Intelectual. Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio de Internet. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 1999. Cap. 3: *La Solución de Conflictos en un Mundo Plurijurisdiccional con un Medio de Comunicación Mundial*. Pp. 44.

ca registrada de los actos de ciberocupación indebida, sin atender a la nacionalidad del infractor ni al lugar donde se produzca la acción lesiva.

Para el caso del *cybersquatting* específicamente se ha acogido a nivel internacional, un procedimiento administrativo de adjudicación, con carácter obligatorio, en el que un grupo de tres encargados sea designado para conocer del conflicto con la potestad de imponer una decisión vinculante para las partes; facilitando un lugar neutral, realizándose de acuerdo a leyes y normas de procedimientos según diversas tradiciones procesales mundiales, sin excluir la jurisdicción de los tribunales competentes; y poniendo a disposición del público las decisiones tomadas. En los contratos de registro de nombres de dominio ha de exigirse el sometimiento al procedimiento administrativo de solución de conflictos de ciberocupación, el cual deberá basar sus decisiones en la cancelación del registro del nombre de dominio, la transferencia del registro del nombre de dominio al tercero demandante y la asignación de la responsabilidad del pago de las costas del procedimiento, meramente.

Cabe la acumulación de pretensiones en este procedimiento administrativo internacional, siempre y cuando las pretensiones provengan de demandas de la misma parte con respecto al mismo titular de nombre de dominio o, cuando las reivindicaciones se refieran a la presunta infracción de las mismas o diferentes marcas de producto o de servicio mediante registros abusivos de nombres de dominio.

Esta podría ser una vía de solución. Otra vía lo constituirá el arbitraje voluntario.

El arbitraje es una práctica muy utilizada en el plano comercial. No debe descartarse que el comercio en el mundo moderno no excluya a la Propiedad Intelectual como un conjunto de bienes comerciales de carácter inmaterial, y susceptibles de ser transmitidos. El arbitraje es consensual, requiere que ambas partes acuerden poner a consideración de un árbitro su conflicto, contando estas con la flexibilidad suficiente para permitir al árbitro operar y escoger el procedimiento a aplicar. El arbitraje presenta una serie de ventajas respecto a la vía judicial:

- a) Posibilidad de un proceso único para resolver controversias plurijurisdiccionales en oposición a la presentación de demandas ante diferentes tribunales nacionales.
- b) Ofrece a las partes la elección de un foro neutral, idioma y legislación, para impedir favoritismos.
- c) Rapidez y eficacia con que una decisión puede ser tomada por el árbitro.
- d) Un menor costo si se compara con los gastos en procesos judiciales.
- e) La confidencialidad del procedimiento.

- f) Su carácter informal.
- g) La facilidad con que una decisión arbitral adquiere carácter internacional.⁸

El arbitraje es un procedimiento menos formal que el proceso judicial, pero contiene algunos de los elementos de este último. Por ejemplo: el arbitraje incluirá un intercambio de razones entre las partes, la celebración de una comparecencia donde se valorarán los testimonios de testigos y la opinión de los expertos en la materia, además de hacerle preguntas a las partes litigantes.

El arbitraje es un procedimiento privado de adjudicación, que se rige por el modelo de una acción ante los tribunales, en el que el árbitro tiene la facultad de imponer una decisión definitiva sobre el fondo del asunto y obligatoria para las partes respecto a la cuestión sometida a arbitraje; el cual se ejecuta a tenor de las normas de procedimiento establecidas por el prestador del servicio de solución de controversias (centro de arbitraje). El contrato de registro de nombre de dominio debe contener una cláusula que permita al solicitante someterse, facultativamente, al arbitraje respecto a cualquier controversia relacionada con el nombre de dominio.

A partir de 1999, el Centro de Arbitraje y mediación de la OMPI se convirtió en el principal dirimidor de conflictos en materia de nombres de dominio en Internet, amparándose en la Política Uniforme en la Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (Uniform Domain-Name Disputes Resolution Policy, UDRP), 1999. La misma protege los derechos marcarios con un mecanismo administrativo para la eficiente resolución de disputas relacionadas con el registro y uso de mala fe por terceras personas de nombres de dominio (g TLD) correspondientes a derechos sobre marcas. Se encuentran a la cabeza en la lista de países que han recurrido a la aplicación de esta política para resolver casos de ciberocupación, Los Estados Unidos de América, seguido por el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, España, Alemania, Suiza e Italia.

El centro de Arbitraje y Mediación, como proveedor del servicio para la resolución de conflictos, «dispone de una serie de árbitros que serán los que examinen la demanda en cuestión y de una serie de normas suplementarias, que tienen un marcado carácter administrativo-logístico, abarcando los aspectos de tramitación de la demanda, la respuesta, las tarifas asociadas al proceso, etc.; pero siempre sobre la base de la UDRP y su Reglamento. Si ni el demandante ni el demandado eligen un panel de tres árbitros, entonces el proveedor de servicios autorizado seleccionará un único árbitro y el total de las tasas asociadas al proceso las pagará el demandante. Si por el contrario, algunas de las partes elige que el panel esté compuesto por tres árbitros, el demandante se hará cargo de las tasas asociadas al proceso administrativo, ex-

⁸ WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK. Chapter 4: *Arbitration and Mediation of Intellectual Property Disputes*. WIPO, 2004. Second Edition. Pp. 233-234.

cepto cuando la petición de tres árbitros la haya realizado el demandado, en cuyo caso se harán cargo de las tasas en partes iguales ambas partes (demandante y demandado)».⁹

No obstante a lo ventajosa que puede resultar la aplicación de la Política Uniforme UDRP, se debe reflexionar en torno al tiempo de vigencia de la misma si se toma en cuenta lo acelerado del desarrollo tecnológico y el creciente tráfico comercial on-line, para lo cual puede quedar un vacío legislativo en torno al hecho de que sea el propio demandante quien haga uso abusivo de el procedimiento administrativo que ella brinda; además de que dicha Política está especialmente diseñada para cubrir los casos de ciberocupación propiamente dichos, quedándose en el aire la regulación para la solución de conflictos más complejos, como pueden ser los casos de «mejor derecho».

El Grupo Español Regulatorio del Colegio y Asociación de Ingenieros de Telecomunicación, GRETEL, realiza una serie de sugerencias en pos de que se realice una revisión de la Política Uniforme UDRP, entre las que se encuentran:

- El procedimiento propuesto por la Política Uniforme UDRP para casos de ciberocupación debe cesar de manera automática, ante la notificación por una de las partes de iniciación de proceso judicial tradicional sobre el mismo asunto, a fin de evitar el uso abusivo de mecanismos jurídicos en varios foros simultáneamente.
- El árbitro no ha de participar al unísono en un proceso como parte y en otro como árbitro; por lo que, la decisión de actuar como árbitro debe llevar asociada la decisión de inhibirse de participar como parte en cualquier proceso de disputa, aunque sea para otro caso.
- El prestador del servicio de arbitraje debe involucrarse en las disputas, no sólo en el trámite administrativo y las comunicaciones formales de decisiones, sino también promoviendo que los razonamientos de los árbitros sean homogéneos e independientes de los criterios de los litigantes.
- Las relaciones entre el procedimiento de arbitraje bajo normas UDRP y los litigios o resoluciones de jurisdicciones ordinarias referidas al mismo pleito deben quedar definidas con claridad.¹⁰

En la solución de conflictos en materia de Propiedad Intelectual también se hace énfasis en la función de la mediación, como extensión de las negociaciones directas entre las partes de una controversia, en la que una tercera parte

⁹ Extraído de SESEÑA, Julián; FEIJOO, Claudio y CASTELLANO, Jaime. *Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio en Internet bajo UDRP, ¿Normas de Excepción?* <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gretel.htm>, visitado en fecha 30 de noviembre de 2005.

¹⁰ Ver SESEÑA, Julián; FEIJOO, Claudio y CASTELLANO, Jaime. *Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio en Internet bajo UDRP, ¿Normas de Excepción?* <http://www.dominiuris.com/boletines/doctrinal/gretel.htm>, visitado en fecha 30 de noviembre de 2005.

neutral (el mediador), actúa como intermediario para facilitar las negociaciones y encontrar una solución satisfactoria para ambos negociadores. A diferencia del arbitraje éste es un procedimiento no obligatorio, puesto que las partes no están obligadas a continuar con el procedimiento, pudiendo desistir del mismo en cualquier momento y, por otra parte, la decisión del mediador no es vinculante para las partes. Sin embargo para los casos de ciberocupación indebida no se presta este procedimiento, ya que este implica la existencia de buena fe por ambas partes para llegar a una solución creativa en la negociación que se propone y el registro y uso abusivo de nombres de dominio es una proceder que entraña la mala fe por parte del solicitante del registro.

VI. LA SITUACIÓN DEL CYBESQUATTING EN CUBA

Cuba no es un país que se caracterice por un intenso comercio electrónico; cabría decir más bien que esta práctica es de muy joven aparición en nuestro país y se manifiesta de manera incipiente, a pesar de las intenciones que muestran determinados entes mercantiles por atemperarse con el comercio mundial donde la vía electrónica está bien consolidada y el tráfico mercantil a través de ella es cada vez mayor. Un ejemplo de lo anterior es el hecho de que se han resuelto ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI dos casos ya de ciberocupación indebida, relacionados con la marca cubana MATUSALEM, para distinguir bebidas alcohólicas y con el nombre de dominio CORPORACIONCI-MEX.COM.

Una situación particular de Cuba es la cuestión de que las empresas nacionales ostentan carácter estatal, no son entes privados. Esto implica que la atención que se preste a la protección de sus activos intangibles, ha de ser un interés estatal más que particular, dificultando que se pueda visualizar, tanto como en un país de modelo capitalista, la competencia en el mercado nacional; por lo que todos los conflictos que entre ellas se susciten podrían encontrar respuesta en un proceso judicial en la sala de lo económico, lo laboral o lo civil. Cabría la posibilidad de acudir a un árbitro cuando las controversias se produzcan entre empresas cubanas con presencia extranjera (empresas mixtas), o entre una empresa cubana y una no nacional, o entre empresas extranjeras que tengan intereses legítimos en territorio cubano.

En cuanto al ambiente empresarial cubano debe tenerse en cuenta con mayor fuerza que la que se ha tenido hasta ahora, la protección de los activos intangibles (en este caso las marcas y otros signos distintivos). No quedarse solamente en el registro de una marca y su utilización en el mercado nacional, sino fusionar los postulados básicos de la Propiedad Intelectual con las nuevas categorías informáticas que se manejan a nivel internacional; específicamente llevando de manera simultánea el registro de marcas y otros signos distintivos con el registro y uso de los nombres de dominio. Pues, sucede que no son todas las empresas y demás entes mercantiles los que se toman en serio el papel que juegan las modalidades de la Propiedad Industrial en pos de la vida co-

mercial de la misma y se sorprenden cuando surgen conflictos donde se involucren titulares de signos distintivos.

Para la solución de disputas en torno a la titularidad de nombres de dominio donde se vea involucrada una persona jurídica cubana, el órgano competente para conocer del conflicto lo será el Centro de Arbitraje y Mediación Nacional, el cual no ha sido constituido aún y para el caso de conflicto entre dos personas extranjeras, el Centro Cubano de Información de Red, Cuba-NIC¹¹, permite la intervención del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Los procedimientos de mediación y arbitraje, en ningún momento, irán en detrimento de cualquiera de las partes para utilizar los procedimientos judiciales establecidos a tales efectos en las leyes cubanas.

Para registrar un nombre de dominio en Cuba, el Cuba-NIC exige, en caso de que el nombre de dominio solicitado coincida con una marca u otro signo distintivo propio registrado previamente por el solicitante ante la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, OCPI, una copia de la certificación emitida por esta; y en el supuesto de que tal certificación sea expedida por una oficina registradora extranjera, la OCPI deberá avalarla. Esta condición favorece la seguridad de los asientos registrales y contrarresta el surgimiento de casos de ciberocupación, al no ser frecuente el registro abusivo de nombres de dominio dado el número de formalidades que se han de observar para registrarlos. En todo caso se requerirá de la presentación de un informe de búsqueda de interferencia emitido por la OCPI donde se declare la no interferencia del nombre de dominio que se pretende registrar con signos distintivos idénticos registrados o solicitados por una persona distinta del solicitante, haciendo la aclaración de que el Cuba-NIC podrá solicitar cualquier otro documento que sirva para esclarecer el derecho del solicitante sobre el nombre de dominio objeto de registro.

Tampoco el registro de un nombre de dominio puede ser hecho por cualquier persona de manera arbitraria, sino que este se reserva a las personas jurídicas nacionales, o a las extranjeras que tengan domicilio real y efectivo en la República de Cuba, ya sea a través de su representante legal o mediante un Agente Oficial. Las personas jurídicas no domiciliadas en el territorio de la República de Cuba lo harán a través de agentes residentes en el país autorizados al efecto; impidiéndosele a las personas naturales el registro de nombres de dominio. Además se señala que una persona jurídica puede registrar como nombre de dominio una marca u otro signo distintivo, pero que haya sido registrado por ella con antelación en la OCPI. En consecuencia, se impedirá el registro de aquellos nombres de dominio que incluyan denominaciones que se asocien de forma pública y notoria a otra marca u otro signo distintivo diferente de los del solicitante del nombre de dominio, dejando a iniciativa de toda persona, natural o jurídica, que considere afectados sus derechos por la con-

¹¹ Véase el sitio Web destinado al Centro Cubano de Información de Red, Cuba-NIC: <http://www.nic.cu/> El Centro Cubano de Información de Red, Cuba-NIC, se encarga de los procedimientos de registro de un nombre de dominio, del procedimiento para el cambio en los datos de un nombre de dominio registrado bajo **.cu**; además de la eliminación de dominios.

cesión de un nombre de dominio, la solicitud de revocación del mismo. La revocación de un nombre de dominio, como resultado de una disposición judicial o de un proceso de mediación y arbitraje, será realizada de forma inmediata, una vez recibida por el Cuba-NIC la documentación correspondiente.¹²

No obstante a todos estos requisitos formales, la ciberocupación indebida es un problema potencial para las empresas cubanas y actualmente se está abogando por un registro libre, por una mayor flexibilidad en cuanto a la posibilidad de que personas naturales, nacionales o extranjeras, puedan realizar registros de nombres de dominio, amén de que puedan existir prohibiciones absolutas y relativas para inscribir los mismos.

VII. CONCLUSIONES

Del análisis de la cuestión del registro abusivo de nombres de dominio en Internet o *cybersquatting* se puede concluir que los esfuerzos encaminados a contrarrestar tal práctica contraria a los derechos de Propiedad Intelectual, por parte de organismos internacionales, ha permitido solucionar una cifra considerable de conflictos entre titulares de marcas y nombres de dominio; pero toda solución será insuficiente mientras las entidades mercantiles no ganen en cultura de protección y registro oportuno de las modalidades de la Propiedad Industrial, fundamentalmente, sin descuidar el papel promocional (imagen + marketing) que juega Internet en la vida comercial, como medio de comunicación global. Por lo cual se hace necesario, también en Cuba, que se tenga en cuenta la importancia de proteger los activos intangibles de las empresas como nombres de dominio.

Para ello, los Estados deben colaborar con la creación de órganos nacionales que brinden soluciones extrajudiciales a los conflictos que se susciten en materia de ciberocupación indebida, que constituyan dependencias nacionales o regionales de los organismos de defensa internacionales, como pudiera ser el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, sin perjuicio de la posibilidad de acción ante los tribunales competentes para resolver el mismo conflicto.

Se debe perfeccionar el procedimiento administrativo internacional por el cual se resuelven las disputas en materia de *cybersquatting*, aplicándose la Política Uniforme UDRP, a medida en que se gane en experiencia para que los casos de «secuestro inverso de nombres de dominio» puedan encontrar respuesta con la aplicación de un único cuerpo legal.

Además, se ha de ganar en flexibilidad a la hora de exigir formalidades para el registro de nombres de dominio en Cuba, sin desprestigiar la necesidad de imponer ciertas prohibiciones al registro. Una actitud represora o prohibitiva en

¹² Véase ALFONSO, Dayro: *El Conflicto entre Marcas y Nombres de Dominio. Una Visión desde Cuba*. Revista Alfa-Redi No. 077-Diciembre del 2004. <http://www.alfa-redi.org/rdi.articulo.shtml> visitado en fecha 25 de noviembre de 2005.

extremo no impedirá la comisión de ilícitos de la talla de la ciberocupación indebida, y dificultará el tráfico mercantil on-line tan utilizado a nivel mundial. Para mantener un equilibrio entre el registro libre de nombres de dominio y la represión del registro abusivo debe valorarse la constitución de un órgano administrativo que vele por ello y resuelva de manera expedita y eficaz los casos de disputas, sean estas entre nacionales, entre nacionales y extranjeros o con presencia puramente foránea.