

FACULTAD LIBRE DE DERECHO
DE MONTERREY
LICENCIATURA EN DERECHO



NATURALEZA JURÍDICA DEL NOMBRE DE DOMINIO

TESIS QUE EN OPCIÓN A TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO

PRESENTA:
ALAN ORESTTO ROBLES SALINAS

SANTA CATARINA, N. L.

NOVIEMBRE, 2020

RESUMEN

El internet ha traído consigo una revolución increíble al hacer posible el acceso y la transmisión de datos e información a un nivel nunca antes visto. Los nombres de dominio, necesarios para su funcionamiento, han evolucionado de ser una referencia alfanumérica principalmente utilizada para cumplir una función técnica de identificación y localización en el internet, a ser ampliamente reconocidos como bienes comercializables de alto valor, incluso más allá de ciertas marcas registradas.

Aún así, no ha habido prácticamente ningún país que ha desarrollado legislación al respecto de la naturaleza jurídica de este bien. Dicha responsabilidad ha recaído principalmente en organizaciones administrativas y en la jurisprudencia. Los juzgados han tenido que resolver estas cuestiones con analogías y consultado la doctrina existente de figuras ya existentes parecidas. Han analizado la realidad socio-económica bajo la cual se rigen los nombres de dominio, y han tomado posturas distintas sobre los derechos de propiedad y derechos contractuales que surgen de la existencia de dicho bien.

Si bien la misma ICANN y sus *registrars* acreditados han tomado la postura de que los nombres de dominio no otorgan derechos de propiedad al titular o registrante, la jurisprudencia tiende a concluir lo contrario. Por lo tanto, aún décadas después de su surgimiento y creciente importancia en la sociedad moderna, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la naturaleza jurídica de dicho bien. Dado que los nombres

de dominio trascienden la territorialidad, se requiere urgentemente una colaboración a nivel global para reconciliar la jurisprudencia con lo que establecen las organizaciones a cargo de la administración y regulación del sistema de nombres de dominio. Se debería buscar incrementar la claridad y seguridad jurídica de este bien digital de gran importancia, ya que existe el riesgo de causar un subdesarrollo del internet y, por lo tanto, de la sociedad y economía global.

Palabras clave: nombre de dominio, internet, propiedad virtual, bien digital, bien intangible

SUMMARY

The Internet has brought about an incredible revolution by making it possible to access and transmit data and information globally at an unprecedented level. Domain names, the backbone of the Internet, have evolved from being an alphanumeric reference primarily used to fulfill a technical function of identification and location on the Internet, to being widely recognized as high-value marketable goods, even beyond certain trademarks.

Even so, there has been practically no country that has developed legislation regarding the legal nature of this digital good. This responsibility has therefore fallen mainly on administrative organizations and on the judicial system. The courts have had to resolve these issues with analogies and by consulting the existing doctrine of similar

existing assets. They have analyzed the socio-economic reality under which domain names are governed, and have taken different positions on the property rights and contractual rights that arise from the existence of domain names.

While the ICANN itself and its accredited registrars have taken the position that domain names do not grant property rights to the holder or registrant, case law tends to conclude otherwise. Therefore, even decades after its emergence and growing importance in modern society, no definitive conclusion has been reached about the legal nature of such property. Since domain names transcend territoriality, there is an urgent need for collaboration at the global level to reconcile jurisprudence with what is established by the organizations in charge of the administration and regulation of the domain name system. It should be sought to increase the clarity and legal security of this very important digital asset, since there is a risk of causing an underdevelopment of the Internet and, therefore, of the global society and economy.

Keywords: domain name, internet, virtual property, digital good, intangible good

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	Página 1
CAPÍTULOS	
I. EL INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO	3
A. Antecedentes de los Nombres de Dominio	3
B. Definiciones y Funciones	5
C. Tipos de Nombres de Dominio	6
II. LA REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	9
A. Administración de los Nombres de Dominio de Nivel Superior	9
B. Obtención de un Nombre de Dominio	10
C. Derechos y Obligaciones del Titular del Nombre de Dominio	13
III. LOS BIENES Y EL PATRIMONIO	17
A. Concepto Jurídico de los Bienes	17
B. El Patrimonio	20
IV. TEORÍAS ACERCA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO	22
A. Dorer v. Arel (1999)	23
B. Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc. (2000)	27
C. Kremen v. Cohen (2003)	33
D. Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names (2008)	41
E. Tucows.Com Co v. Lojas Renner S.A. (2011)	42
CONCLUSIÓN	48
BIBLIOGRAFÍA	52

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el internet ha probado ser uno de los sucesos que más han cambiado el estilo de vida moderno, no solo en el ámbito de comercialización de bienes y servicios, sino también como un medio de comunicación y de información. Hoy en día, cualquier empresa u organización seria debe contar con presencia en la red de internet.

Dicha presencia generalmente se da a través de un sitio de internet, el cual es identificado por un nombre de dominio. Estos suelen ser caracteres alfanuméricos, fáciles de recordar y suelen identificar una marca, producto o servicio. En los últimos 20 años, han cobrado suma importancia socio-económica, cada vez que la red del internet sigue incrementando su alcance global.

El problema es que no existe aún una regulación jurídica adecuada, al tratarse de un sistema de identificadores virtuales que van más allá de las restricciones geográficas. Se pueden encontrar múltiples opiniones discordantes sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, fundados en distintos sistemas y legislaciones con figuras jurídicas diferentes.

Como hemos mencionado, tanta es la importancia de dichos identificadores, que existen nombres de dominio valuados en millones de dólares. Por esto, resulta importante analizar su naturaleza jurídica y definir las figuras jurídicas bajo las cuales podemos clasificar al nombre de dominio.

A lo largo de la presente tesis, intentaremos probar que el nombre de dominio es un bien que llega a formar parte del patrimonio del titular que lo registra. Analizaremos distintas teorías sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio que han surgido de decisiones judiciales, con el fin de esclarecer el tipo de relación que existe entre el titular del nombre de dominio y el mismo.

Dicho análisis se llevará a cabo desde un punto de vista primordialmente jurídico, utilizando doctrina, legislación y resoluciones judiciales extranjeras.

CAPÍTULO I

EL INTERNET Y LOS NOMBRES DE DOMINIO

1.1 Antecedentes de los Nombres de Dominio.

En el año de 1958, durante la guerra fría, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América creó el ARPA, por sus siglas en inglés, *Advanced Research Projects Agency*, con el fin de vencer a la Unión Soviética en la carrera tecnológica. De ahí, después de años de investigación y experimentación, el 29 de octubre de 1969, nació la primera red interconectada entre las universidades de California y el Instituto de Investigación de Stanford.

A principios de los setenta, varios Estados y universidades habían construido redes locales. Sin embargo, no fue hasta la década de los ochenta cuando el *National Science Foundation* (NSF), una agencia del gobierno de los Estados Unidos que apoya la investigación y educación en áreas de ciencia e ingeniería, se propuso crear una red abierta para permitir a investigadores académicos el acceso a supercomputadoras. Así, se reemplazó el ARPANET con el NSFNET¹ y se “unieron” bajo la misma red a varias universidades, a las cuales se fueron uniando otras redes, formándose eventualmente, de esta manera, una conexión global que ahora denominamos internet.

¹ Comúnmente se utiliza la abreviación NET para representar la palabra *network*, o red.

Durante los primeros años del internet, las conexiones entre universidades y Estados se lograban a través de direcciones IP. IP significa *internet protocol*, o protocolo de internet, y son típicamente conjuntos de números que identifican y hacen posible el envío y recepción de datos entre computadores y servidores. Por ejemplo, la Universidad de Stanford podía tener la dirección IP [24.26.87.10](#), y alguien en California podría conectarse con ella a través de esta numeración. Se pueden tener varias direcciones IP, pero cada una de ellas es única e irrepetible.

Al ir creciendo los usuarios en la red de internet, surgió la necesidad de crear un el sistema de nombres de dominio, que sirviera para facilitar la identificación y conexión entre los usuarios y sus computadores. Con los nombres de dominio se obtuvo la capacidad de “apuntar” hacia una dirección IP en particular y eran mucho más fácil de memorizar al utilizar principalmente palabras. Por ejemplo, el nombre de dominio de Stanford pasó a ser [stanford.edu](#). El segundo beneficio es que ahora dicha Universidad podía cambiar de dirección IP, por ejemplo si ocupaba un servidor con más poder, sin tener que comunicárselo a cada usuario que le interesara.

1.2 Definiciones y Funciones.

El término “internet” viene del idioma inglés y significa una red de redes, o bien, inter-redes. Se trata de una red global que cualquier usuario puede utilizar para la transmisión de datos entre millones de personas, ya sea con fines sociales, culturales, académicos, gubernamentales, comerciales, etcétera.

Actualmente, el internet es un sistema descentralizado e interconectado. No existe *per se* una red central, sino más bien se trata de muchas redes conectadas entre sí, hasta lograr una extensión global en donde no importa el principio o el fin. Es un sistema global.

En cuanto a las funciones o los usos del internet, los usuarios pueden “conectarse” al internet con un número amplio de fines o propósitos. El profesor Daniel Paulin agrupó a estos en tres grandes categorías: servicios de comunicación, de documentación y de comercio.²

² PAULIN, Daniel. “Una Estimación del Futuro Ciberespacio: el Internet”. Ponencia presentada en el I Foro Trinacional sobre Propiedad Intelectual e Industrialización, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, julio de 1994.

El nombre de dominio se refiere a un nombre, valga la redundancia, que identifica a un sitio en el internet.³ Los nombres de dominio regularmente se componen de letras, números y otros símbolos encontrados en teclados de computación.

Como mencionamos, la función principal de un nombre de dominio es identificar una dirección IP, la cual almacena el contenido de un sitio. Esto significa que cada nombre de dominio, como cada dirección IP, es único e irrepetible. Por ejemplo, el nombre de dominio fldm.edu.mx se utiliza para ubicar el sitio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. No existe alguna otra institución educativa, persona o empresa con el mismo nombre de dominio, pues de ser así, el internet no podría funcionar desde un aspecto técnico (o funcional).

1.3 Tipos de Nombres de Dominio.

Ahora bien, existen varios tipos de nombres de dominio. Nos concentramos en los llamados de nivel superior, a saber los gTLD (*generic Top Level Domain*) y los ccTLD (*country-code Top Level Domain*).

³ Técnicamente, se puede diferenciar entre el *Web* y el *internet*. En realidad, los usuarios utilizan un *web browser* los cuales utilizan el *internet* para acceder al *World Wide Web*. Sin embargo, consideramos superfluo precisar las diferencias, sobre todo tomando en cuenta que regularmente se usan como sinónimos.

Por gLTD se entienden los dominios genéricos. Originalmente se crearon siete tipos, a saber: [.com](#), [.net](#) y [.org](#) (los tres en la práctica están abiertos al público general), [.edu](#) (para el ámbito de instituciones educativas), [.gov](#) (para instituciones de gobierno) y [.mil](#) (para instituciones militares). Hoy en día existen más de mil tipos de dominios tipo gTLD, con todo tipo de terminaciones como [.shopping](#), [.aero](#), [.name](#), etc. El *Top-Level-Domain* más popular sigue siendo el gTLD [.com](#).

Por otro lado, los ccTLD son dominio de nivel superior correspondientes a códigos de países y son conocidos también como códigos territoriales.⁴ Por ejemplo, [.mx](#) para México o [.es](#) para España. Actualmente existen más de 300 ccTLDs globalmente.

Tanto los gTLDs como los ccTLDs se pueden encontrar en el sitio web del IANA.⁵

Cabe especificar que el nombre de dominio típicamente se conforma por el *Top-Level Domain* (TLD) y el *Second-Level Domain* (SLD). En el ejemplo del nombre de dominio [fldm.edu.mx](#), el [edu.mx](#) es el TLD y [fldm](#) es el SLD. Esto será relevante cuando entremos al tema de los nombres de dominio y el derecho marcario.

⁴ PABLO VIVES, Federico. “El Nombre de Dominio de Internet”. 1ra edición. La Ley, Argentina, 2003. pp. 18-19.

⁵ IANA. Ver: <https://www.iana.org/domains/root/db>.

En el siguiente capítulo, analizaremos la regulación de los distintos tipos de nombres de dominio para, posteriormente, analizar cómo esto afecta la naturaleza jurídica de los mismos.

CAPÍTULO II

LA REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

2.1 Administración de los Nombres de Dominio de Nivel Superior.

La regulación de los nombres de dominio comenzó formalmente con el *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). El IANA administraba la coordinación del mencionado *Domain Name System* (DNS) y fue fundada por el gobierno de los Estados Unidos. El ICANN, por sus siglas en inglés, *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* fue fundado en 1998 de un compromiso, por parte del gobierno de los Estados Unidos, de transferir la administración técnica y de políticas del DNS a una organización sin fines de lucro basada en ese país pero con participación global. La transición de la custodia de la IANA se concretó en octubre 2016, con participación de la comunidad de internet en todo el mundo.

Actualmente, el ICANN es un foro global de desarrollo de políticas y coordinación de identificadores únicos de internet.⁶

El ICANN ha delegado la facultad de administrar los nombres de dominio de tipo ccTLD a entidades privadas y públicas de las naciones respectivas. En el año 1995, el

⁶ ICANN. Ver: <https://www.icann.org/es/history>.

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey ("ITESM") fue formalmente designado como Network Information Center para México (NIC México).⁷ NIC México cumple sus funciones a través de Registry MX, la cual administra el nombre de dominio territorial [.mx](https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-historia/) y atiende a los *registrars* acreditados, uno de los cuales es Akky (a su vez una división de NIC México).⁸

Los *registrars* acreditados son empresas que ofrecen una atención personalizada a clientes que buscan colocar su proyecto, nombre de empresa o idea en internet a través de un nombre de dominio. Estas empresas ofrecen servicios diversos relacionados con la administración de nombres de dominio de registro, como servicios de registro, correo electrónico, DNS y web hosting, entre otros. La lista completa de registrar acreditados del ccTLD [.mx](https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-nicmexicoregistrar/) se puede encontrar en el sitio de Registry MX.⁹ De esta manera, sólo los *registrars* acreditados por Registry MX pueden vender nombres de dominios [.mx](https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-nicmexicoregistrar/).

2.2 Obtención de un Nombre de Dominio.

El proceso de obtención de un nombre de dominio suele ser bastante simple, tanto para los gTLD como en el caso de los ccTLD. Típicamente solo consiste en solicitar el nombre de dominio ante un *registrar* acreditado, el cual lo otorgará siempre

⁷ NIC México. Ver: <https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-historia/>.

⁸ NIC México. Ver: <https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-registrymx/> y <https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-nicmexicoregistrar/>.

⁹ Registry MX. Ver: <https://www.dominios.mx/buscador-de-registrars-acreditados/>.

a) se cumplan los requisitos (cuando existan) y b) dicho nombre de dominio no esté ya previamente registrado o reservado por algún tercero.

En el caso de los gTLD, el costo es bastante bajo y dependerá por cuánto tiempo se desea obtener el nombre de dominio. Generalmente cuesta cerca de los \$10 dólares americanos por un 1 año. Aquí se comienza a reflejar una parte de la naturaleza del dominio. Se solicita a un *registrars* acreditado con el ICANN y se le paga una tarifa para obtener temporalmente la titularidad sobre el nombre de dominio.

En caso de que ya tenga titular, el solicitante no puede registrar el nombre de dominio, y deberá escoger otro, o bien, registrar el mismo nombre con otro *top-level domain*, o bien negociar el traslado del nombre de dominio con el titular que lo registró. Existe la posibilidad de iniciar un proceso arbitral o una acción judicial en caso de que se considere que el registro previo fue realizado de forma ilegítima.¹⁰

Por otro lado, en caso de que se trate de un nombre de dominio tipo ccTLD, los requisitos serán aquellos que dicte la autoridad local o regional a quien le fue delegada la administración de estos. Existen varias categorías de nombres de dominio que requieren ciertos requisitos, mientras que los más comunes, los de [.mx](#) o [com.mx](#) puede solicitarlos cualquier persona física o moral al cumplir con requisitos básicos.

¹⁰ VIBES, Pablo, *Ob. Cit.*, . pp. 22-23.

Los nombres de dominio [edu.mx](#) y [gob.mx](#) son otorgados gratuitamente y de manera permanente a las instituciones educativas o dependencias de gobierno que las soliciten y cumplan con los requisitos especiales. En el caso de los nombres con terminación [edu.mx](#), se requiere que exista relación entre el nombre de la institución educativa y el nombre de dominio, como lo existe en el dominio [fldm.edu.mx](#) (son las iniciales de la institución educativa titular). Sin embargo, para los dominios reservados a las dependencias de gobierno, no existe tal requisito y pueden solicitar cualquier nombre de dominio al cumplir con la documentación necesaria.

Además, al registrar un dominio para la dependencia de gobierno, se reservan los nombres de dominio con el mismo nombre y terminaciones [org.mx](#) y [com.mx](#) si es que no han sido registradas anteriormente por un tercero. Es decir, al momento de otorgarse el registro del dominio [monterrey.gob.mx](#), se reservaron los dominios [monterrey.com.mx](#) y [monterrey.org.mx](#), con el fin de evitar el registro de dichos sitios por terceros y así, evitar problemas de confusión hacia los ciudadanos que acudan al sitio gubernamental. En caso de que cualquiera de estos últimos dos dominios hubiera sido registrado anteriormente a la solicitud por parte de la dependencia de gobierno, no se efectúa ninguna acción en su contra, como es el caso del nombre de dominio [monterrey.mx](#).

2.3 Derechos y Obligaciones del Titular del Nombre de Dominio.

Usar, gozar y disfrutar. El artículo 3.1 de las Políticas Generales de Nombre de Dominio .MX establece que “Por la aceptación que el Registry .MX haga de una solicitud de registro de un Nombre de Dominio se reconoce el derecho del titular (Registrante) al uso, goce y disfrute del Nombre de Dominio por el tiempo de cobertura pagado, sin que por lo anterior se entienda la transmisión y/o cesión de los derechos de propiedad del mismo.”¹¹

Modificar. Si bien el nombre de dominio no se puede modificar, el registrante puede realizar cambios, como agregar, eliminar, o modificar servidores de nombres (DNS) o cambiar la información de los contactos y del registrante.

Renovar y transferir. Asimismo, el registrante tiene el derecho de renovar el nombre de dominio, o bien de la transferencia del mismo, es decir el cambio de la administración de un nombre de dominio de un *registrar* a otro.

¹¹ Registry MX. Políticas Generales de Nombre de Dominio .MX. Ver: <https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>.

Derecho de preferencia. Otro derecho importante que debemos mencionar es el de renovación anticipada del nombre de dominio. Esto significa que el titular del dominio podrá renovar el período de cobertura que tenga registrado hasta con un año de anticipación a su fecha de vencimiento. Con esto, se busca evitar que un tercero registre un dominio cuyo periodo de cobertura haya terminado, antes de que el titular pueda hacerlo. Es decir se trata de un derecho que preferencia y es de gran importancia, tomando en cuenta que al valorar los nombres de dominio, no solo se toman en cuenta las cuotas que establecen los *registrar*, sino muchos otros factores por los cuales regularmente dicho valor sobrepasa estas cuotas, a veces sustancialmente.

Al no renovarse a tiempo el nombre de dominio, el artículo 3.4 establece que el mismo será eliminado automáticamente. “Por eliminación de Nombre de Dominio se entiende la inhabilitación del Nombre de Dominio para ser resuelto por los DNS.” Al ser eliminado, “el Nombre de Dominio estará disponible para ser registrado por un tercero.”

Ahora bien, aquí es importante mencionar que estas organizaciones como el Registry .MX u otros *registrars* acreditados, cumplen funciones principalmente de asignación y administración de base de datos. Estas no son dueños de los nombres de dominio en ningún momento. El nombre de dominio nace cuando es registrado por el registrante, y es eliminado cuando se deja de renovar. Al ser eliminado, no pasa a ser

propiedad del *registrar*. Esto lo establece Registry .MX en su página de preguntas frecuentes: “El nombre de dominio no es una propiedad, es solo un registro electrónico, y quien tiene la titularidad del nombre de dominio es el registrante.”¹²

Según Registry MX, el titular de un nombre de dominio no obtiene la propiedad sobre el mismo y de hecho no es una propiedad *per se*, sino solo un registro electrónico. El titular solo obtiene el derecho de uso, goce y disfrute sobre el mismo, así como el derecho de renovación perpetua y de preferencia descrito anteriormente.

Obligaciones. En cuanto a las obligaciones del titular, fuera de los requisitos básicos para registrar el dominio, como el pago de la cuota y conocer las políticas base, procedimientos, reglamentos y anexos con relación al servicio de nombre de dominio. Además, el registrante tiene la obligación de acatar la resolución de un panel, en caso de que exista una disputa por propiedad intelectual. En estos casos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la señalada por el Registry .MX como el proveedor autorizado para los servicios de solución de controversias, con base a la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP).¹³

¹² Registry MX. Ver: <https://www.dominios.mx/soporte/>.

¹³ Registry MX. Ver: <https://www.dominios.mx/soporte/>.

Es aquí donde haremos nuestro primer análisis sobre la naturaleza jurídica del nombre de dominio. Primeramente, estableciendo si este “registro electrónico” se trata de un bien o no, y segundo si pasa a ser parte del patrimonio del registrante. Posteriormente analizaremos más a fondo qué es la propiedad y por qué se podría decir que el nombre de dominio sí es susceptible de apropiación.

CAPÍTULO III

LOS BIENES Y EL PATRIMONIO

3.1 Concepto Jurídico de los Bienes.

De acuerdo con el Código Civil para el Estado de Nuevo León vigente, un bien es todo aquel que puede ser objeto de apropiación. Es importante observar los siguientes artículos de dicho ordenamiento:

“Artículo 747.- Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio.

Artículo 748.- Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley.

Artículo 749.- Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente, y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.”

Entonces, son bienes todos aquellos que no estén excluidos del comercio, lo cual puede suceder por su naturaleza o por disposición de la ley. Excluidos del comercio “por su naturaleza”, se refiere a aquellas cosas que no pueden ser poseídas por alguna persona exclusivamente, como lo es el agua y el aire. Asimismo, los bienes que están fuera del comercio “por disposición de ley” son aquellos que la ley considera irreductibles a la propiedad particular, como aquellos que se consideran del dominio del poder público, es decir que pertenecen a la Federación, a los Estados o a los Municipios.

Dado que los nombres de dominio, particularmente los gTLDs, no se encuentran fuera del comercio, ni por su naturaleza, ni por disposición de ley, entonces interpretando las normas citadas a *contrario sensu*, se consideran cosas objeto de apropiación y, por lo tanto, bienes según la legislación mexicana. De hecho, existe un mercado secundario de gran tamaño para los nombres de dominio. Existen sitios en el internet dedicados a dicha comercialización, donde se hacen subastas o compraventa de nombre de dominio, como por ejemplo www.sudo.com, donde se pueden encontrar dominios desde menos de \$100 USD hasta más de un millón de dólares. Existen asimismo *brokers* de nombres de dominio y compañías que se dedican exclusivamente a coleccionarlos y venderlos.

Hemos concluido que el nombre de dominio es un bien según la legislación mexicana. Ahora bien, el artículo 772 del Código Civil para el Estado de Nuevo León establece que:

Artículo 772.- Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente, y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la ley.

Según la primera parte de dicho artículo, para que los nombres de dominio sean propiedad de los particulares, debe ser una cosa cuyo dominio les pertenece legalmente. Como vimos anteriormente, el nombre de dominio es una cosa ya que puede ser objeto de un derecho o de una obligación.

Por otro lado, el dominio se refiere al poder que un individuo posee sobre el uso y disposición de lo que es suyo, y poder ejercer este mismo sobre otras personas. Los nombres de dominio se adquieren a través de *registrars*, quienes tienen una función de asignación y le otorgan al titular el dominio exclusivo del mismo. Es decir, al registrar un nombre de dominio y asignar un contacto administrativo, no hay nadie más quien pueda ejercer decisión alguna sobre aquel sin consentimiento del dueño. Esto, siempre

y cuando el titular decida renovar el registro periódicamente. En este sentido, es parecido a una marca registrada que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual también se suele considerar un bien intangible y propiedad del titular.

3.2 El Patrimonio.

Rojina Villegas define el patrimonio como un conjunto de obligaciones y derechos apreciables en dinero. Es decir, el patrimonio de una persona, ya sea física o moral, estará siempre compuesto, en el lado activo, por bienes y derechos, y en el lado pasivo, por obligaciones y cargas. Los bienes y derechos susceptibles de valorización pecuniaria antes mencionados, a su vez se traducen en derechos reales, personales o mixtos.¹⁴

No consideramos necesario entrar en un análisis más profundo sobre las teorías y demás cuestiones sobre el patrimonio. Solo es esencial entender que los bienes susceptibles en dinero forman parte del patrimonio de una persona y que los nombres de dominio son bienes apreciables en dinero.

¹⁴ ROJINA VILLEGAS, Rafael. "Compendio de Derecho Civil II. Bienes, Derechos Reales y Sucesiones". 35 edición. Porrúa, México, 2003. pp. 7-8.

Hasta ahora, interpretando las leyes mexicanas hemos concluido que los nombres de dominio pueden ser considerados bienes que pasan a formar parte del patrimonio del titular. Esto también tiene sentido con lo que vemos en la práctica. No queda del todo claro todavía si el nombre de dominio se puede considerar propiedad *per se*.

En el siguiente capítulo, analizaremos las decisiones judiciales y teorías existentes sobre la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, para finalmente concluir si se debería considerar propiedad como tal, o no.

CAPÍTULO IV

TEORÍAS ACERCA DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

Como hemos mencionado, el nombre de dominio nació para identificar sitios en internet. Desde entonces ha cobrado una importancia socio-económica y cultural extraordinaria. Debido a esto, han existido varias posturas contradictorias sobre la naturaleza jurídica de esta figura. En sus Políticas Generales de Nombre de Dominio .MX, Registry MX sigue definiendo al nombre de dominio de la siguiente manera:

1.3 Nombre de Dominio. Representa un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Son una forma simple de dirección de internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en internet.

En nuestra opinión, se comete un error, simplificando el significado del nombre de dominio y enfocarse en la cuestión técnica. Es cierto que el nombre de dominio funciona como un identificador alfanumérico, pero ¿cuál es la naturaleza jurídica de este identificador? Al no definirlo claramente, se causa confusión en un ámbito tan importante. Tanto así ha sido, también por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y legislaciones nacionales, que hasta ahora se ha dado la

responsabilidad de los jueces para esclarecer esta situación. A continuación se presentan diferentes casos de los tribunales estadounidenses, quienes fueron los primeros en analizar esta cuestión.

4.1 Dorer v. Arel (1999).¹⁵

Este caso se presentó en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, en 1999. La litis era si un acreedor judicial puede ejecutar un embargo sobre un nombre de dominio, en cumplimiento de una sentencia por una infracción de marca. Si bien el tribunal no llegó al fondo de esa decisión, se hizo un análisis importante sobre la naturaleza jurídica de nombres de dominio que veremos a continuación.

En febrero de 1998, los demandantes Rose Marie Dorer y ForRMS, Inc. presentaron una demanda por infracción de marca contra el demandado Brian Arel. El juez de primera instancia determinó que el demandado había infringido la marca de los demandantes al utilizar la frase “Write World Publications” y el nombre de dominio writeworld.com en el curso de su actividad comercial. En consecuencia, el juez recomendó que se concediera a los demandantes una indemnización por daños y perjuicios por valor de \$5,000 dólares y que se prohibiera permanentemente al

¹⁵ Dorer v. Arel, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999). Ver: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539/>.

demandado infringir la marca de los demandantes. Se dictó la prohibición al demandado a seguir utilizando el nombre de dominio, pero este quedó registrado a nombre del demandado.

Al no presentar respuesta y no completar el pago de indemnización, los demandantes solicitaron al juez que les otorgara el nombre de dominio del demandado para satisfacer la deuda. En Virginia, dicha acción se suele extender a “todos los bienes personales del deudor”, incluyendo los intangibles, como bonos, acciones y deudas de todo tipo.

El problema fue que a juicio del tribunal, el nombre de dominio parecía estar bajo el control de un tercero, a saber el *registrar* Network Solutions, Inc (NSI). A falta de doctrina y de legislación relacionadas a la naturaleza jurídica del nombre de dominio, el tribunal decidió remitirse a la legislación de propiedad intelectual, ya que se trataba de un caso de infracción de marcas. El tribunal destacó que dicha legislación no sugiere que el propietario de la marca “posea” las palabras utilizadas en la misma, sino únicamente que puede prohibir a otros el uso de las palabras en el comercio, con el fin de evitar la confusión o dilución del valor de esta.

Asimismo, el tribunal argumentó que los nombres de dominio no son un bien sobre el cual el titular tenga un derecho de propiedad, sino más bien que su naturaleza

era análoga a un número de teléfono. Si bien reconoció que un número de teléfono puede tener un valor comercial significativo, como en el caso de un vanity number famoso, como “1-800-COLLECT”, el tribunal opinó que en la mayoría de los casos, los números telefónicos y los nombres de dominio, carecen de valor por sí mismos, y sólo adquieren valor por la forma en que los utiliza su titular.

Así pues, el tribunal opinó que, en general, el registro de un nombre de dominio es el producto de un contrato de servicios entre el *registrar* y el titular, y no propiedad de este último, que pueda ser otorgado como bien a un tercero para saldar una deuda no pagada.

Esta analogía entre el nombre de dominio y los números de teléfono puede hacer sentido en un nivel técnico, y más aún en los años 90 cuando no se había desarrollado el internet como hoy en día. En realidad sí existen varias similitudes entre ambos, por ejemplo: en ambos casos se trata de un recurso escaso por su naturaleza única, ya que no pueden dos titulares tener el mismo número de teléfono o nombre de dominio. Ambos requieren de una entidad registrante que funciona bajo el principio primero en tiempo, primero en derecho (*first-come, first served*). Ambos requieren pagar tarifas para renovarlo. Por último, ambos pueden llegar a ser relacionados específicamente con una marca o empresa e, incluso, llegar a ser una marca registrada por sí mismas.¹⁶

¹⁶ LASTIRI SANTIAGO, Mónica. “La Comercialización de los Nombres de Dominio”. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, España. 2014. Ver: <http://bibliotecaculturajuridica.com/ES/5548/la-comercializacion-del-nombre-del-dominio.html>

Sin embargo, existen también grandes diferencias. Los números de teléfono no funcionan como identificadores en el espacio virtual, ni son tan fáciles de memorizar o tan útiles en caso de sí memorizarlos. Un sitio de internet indudablemente puede contener más información y crear más valor en un mercado global que un número telefónico, que usualmente está limitado territorialmente. El nombre de dominio suele ser de libre elección por su titular y más permanente, al no tener que cambiarlo o, en caso de hacerlo tener la opción de redireccionar automáticamente a cualquier otro nombre de dominio o dirección IP. Por último, es interesante la analogía ya que también se ha llegado a decidir en tribunales que un número telefónico es considerado una forma de propiedad personal intangible.¹⁷

Si bien este caso nos sirve para adentrarnos al tema de la naturaleza jurídica del nombre de dominio, consideramos que se tomó una postura muy simple al hacer esta comparación meramente técnica. Al mismo tiempo, se crea confusión e incertidumbre al establecer que hay nombres de dominio que sí pueden ser considerados propiedad (en el caso de que se trate de una marca registrada), pero que solo implican un derecho contractual en otros casos. Esto deja sin protección y en el limbo jurídico a nombres de dominio genéricos, como [business.com](https://www.business.com), que pueden incluso ser más valiosos que algunas marcas registradas.

¹⁷ Staton Holdings, Inc. v. First Data Corporation, Civil Action No. 3:04-CV-2321-P (N.D. Tex. Sep. 9, 2005). Ver: https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-txnd-3_04-cv-02321/pdf/USCOURTS-txnd-3_04-cv-02321-0.pdf

4.2 Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc. (2000).¹⁸

La litis de este caso era similar a la de Dorer v. Arel, en cuanto a que la empresa demandante, Umbro International, Inc (Umbro) había obtenido una sentencia favorable en contra de 3263851 Canada, Inc. (el deudor), una empresa canadiense y un ciudadano canadiense, dueño de la empresa, por el registro del nombre de dominio umbro.com.

El tribunal ordenó prohibir permanentemente al deudor el uso del nombre de dominio y concedió a Umbro una indemnización por la cantidad de \$23,489.98 dólares, por honorarios y gastos de abogados. Posteriormente, Umbro inició un procedimiento de embargo, en el cual nombró a Network Solutions, Inc. (NSI), compañía ante la cual el deudor había registrado los nombres de dominio, para que este hiciera efectivo el embargo sobre el nombre de dominio umbro.com y otros.

¹⁸ Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc., 1999 WL 117760 (Va. Cir. Ct.). Ver: <http://www.courts.state.va.us/opinions/opnscvwp/1991168.pdf>.

NSI respondió, declarando que no tenía bienes embargables pertenecientes a la deudor de la sentencia. Argumentó similarmente al caso Dorer v. Arel, que lo que Umbro estaba tratando de embargar no era un bien, sino un derecho derivado de un contrato de servicios. El argumento de NSI se basó en que los acuerdos de registro son contratos de servicios y por lo tanto, no son sujetos a embargo.

Asimismo, argumentó que los servicios de nombre de dominio no tienen un valor fácilmente determinable, y que estos servicios no son similares a las patentes u otras formas de propiedad intelectual.

En este caso, el tribunal no resultó convencido por los argumentos de NSI y determinó que los nombres de dominio son "bienes intangibles valiosos, sujetos a embargo". Esto ya que, en su opinión, el contrato ya se había cumplido por completo, es decir no había condiciones incumplidas en lo que respecta a los derechos contractuales del deudor y NSI, y el nombre de dominio se podía considerar un bien independiente del contrato.

En apelación, NSI argumentó de nuevo que el contrato de registro de un nombre de dominio es la única fuente de los derechos adquiridos por un registrante, y que este recibe "solo el derecho contractual condicionado a la asociación exclusiva del nombre

de dominio registrado con una dirección IP por un período de tiempo determinado". NSI afirmó que un nombre de dominio es "simplemente un punto de referencia en una base de datos" y sostuvo que tales servicios no estaban sujetos al embargo.

En respuesta, Umbro sostuvo que el registrante de un nombre de dominio adquiere un derecho exclusivo de utilizar un nombre de dominio y excluir a otros del uso, que no solo se trata de una asociación a una dirección IP. Argumentó que ese derecho contractual es el bien inmaterial que el deudor de la sentencia posee y que debería estar sujeto a embargo.

Cabe mencionar que en 1999, poco antes de que la Suprema Corte de Virginia conociera del caso, el Congreso de los Estados Unidos había creado el *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACTA)*, como enmienda al *Trademark Act* de 1946. *Cybersquatting* o ciberocupación, se refiere al registro y uso de mala fe, de alguna marca registrada de un tercero, como nombre de dominio. El ACTA autorizaba la acción civil en contra de un nombre de dominio e incluye la acción *in rem*, es decir en contra del nombre de dominio en sí y no sólo en contra del titular en el caso de que el este no pudiera ser localizado. Esto apoyó la posición de que el nombre de dominio es un bien intangible, independiente del contrato entre el titular y el *registrar*, o del servicio que este último realiza.

Si bien NSI reconoció que el derecho a utilizar un nombre de dominio es una forma de propiedad personal intangible, el tribunal decidió no entrar al fondo y determinar la naturaleza jurídica del nombre de dominio.

Se limitó a concluir que, si bien estaba de acuerdo con Umbro, en cuanto a que el titular del nombre de dominio adquiere un derecho contractual al registrarlo, el nombre de dominio está inextricablemente ligado a los servicios que proporciona el *registrar*. Es decir, el derecho contractual no existe separado de los servicios del *registrar* que hacen que los nombres de dominio sean operacionales como direcciones de internet.

Por lo tanto, la Corte concluyó que un registro de nombre de dominio es el producto de un contrato de servicios entre el *registrar* y el registrante y que este no es embargable. El tribunal estableció que si permitía el embargo de los servicios de NSI en este caso, porque estos servicios crean un derecho contractual a usar un nombre de dominio, entonces significa que prácticamente cualquier servicio podría ser embargable. Con esto, la Corte revocó la decisión del Tribunal de Circuito y desestimó la posibilidad de embargo a favor de NSI, en una decisión 5-2.¹⁹

¹⁹ Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc., 259 Va. 759, 529 S.E.2d 80 (Va. 2000). Ver: <https://caselaw.findlaw.com/va-supreme-court/1462313.html> .

No obstante, nos parece invaluable analizar el voto particular del Senior Justice Compton y Chief Justice Carrico. Ellos argumentaron que estos derechos contractuales sí deberían de ser sujetos a embargo, ya que NSI ya había recibido la cuota necesaria para dar al deudor el derecho exclusivo a utilizar los nombres de dominio que registró, y ya había cumplido su servicio como agente registrador.

Opinaron que el derecho contractual existía separado de otro servicio de NSI que haría que los nombres de dominios sean funcionales y que dichos servicios eran meras condiciones posteriores que no afectan el análisis de embargo. Por lo tanto, a su parecer, el derecho contractual es en sí un bien valioso y debería ser sujeto de embargo.

El caso es muy interesante ya que si bien el tribunal evita tomar una postura contundente sobre la naturaleza del nombre de dominio, establece que el derecho contractual creado por el registro es un bien valioso y hace hincapié en que es un bien intangible. Aquí la pregunta que permanece es si existe autonomía entre el nombre de dominio, el contrato de registro y los servicios del *registrar*.

Nuestra opinión es que sí, tomando en cuenta que se puede transferir un nombre de dominio de un *registrar* acreditado por la ICANN a otro, que incluso puede tener un contrato distinto y estar localizado en otro país, y por lo tanto no está intrínsecamente ligado a un derecho contractual o a algún servicios del *registrar* originario.

Asimismo, hay que recordar que previamente a su registro, el nombre de dominio no existe. El *registrar* simplemente presta un servicio de asignación y administración, y esta entidad no ostenta derecho alguno sobre el mismo. Cuando el registrante deja expirar el nombre de dominio, este no regresa al *registrar*, sino deja de existir.²⁰ Es el registrante el que tiene el poder de creación y de extinción, y que puede hacer que el nombre de dominio obtenga valor. El *registrar* es quien lo asigna, cumpliendo un servicio básico y meramente técnico que típicamente no repercute en el valor o impacto socio-económico del nombre de dominio.

Tal vez Umbro argumentó indebidamente al enfocarse en separar el derecho contractual de los servicios del *registrar*, sin además intentar desligar el nombre de dominio en sí, como un bien independiente de ambos. A nuestro parecer, existe un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio separado e independiente del derecho contractual entre el *registrar* y el titular del mismo. Cuando una persona compra un nombre de dominio, lo menos importante es bajo qué *registrar* se encuentra

²⁰ LASTIRI, *Ob. Cit.*, s/p.

actualmente registrado y por cuánto tiempo. Las tarifas de dichos servicios son generalmente extremadamente bajas e irrelevantes, comparadas con el valor (potencial) del nombre de dominio, y transferir el nombre de dominio es un proceso simple.

4.3 Kremen v. Cohen (2003).²¹

El caso de Kremen v. Cohen es posiblemente el más importante y famoso de nombres de dominio a la fecha, no sólo por sus interesantes antecedentes, sino porque es el primero en adentrarse al fondo de la naturaleza jurídica de dicha figura jurídica.

La litis vuelve a incluir a Network Solutions, Inc (NSI) y se debe a una transferencia indebida del nombre de dominio de Gary Kremen a un tercero, Stephen Michael Cohen.

Cabe mencionar que la razón por la cual todos los casos han involucrado a NSI, es que el año de 1993, este se convirtió en el *registrar* exclusivo de varios TLDs, incluyendo el [.com](https://www.iana.org/domains/root-zone/tlds/com), al entrar en un acuerdo con la *National Science Foundation* (NSF). Dicho acuerdo expiró el 30 de septiembre de 1998, cuando NSI comenzó a compartir

²¹ Kremen v. Cohen, 325 F.3d 1035 (9th Cir. 2003). Ver: <https://casetext.com/case/kremen-v-cohen-19>.

dicha responsabilidad con otras entidades. Notablemente, durante el periodo de abril de 1993 a septiembre de 1995, NSI proporcionaba su servicio de registro al público sin costo alguno. La NSF pagaba a NSI una cuota fija y costos por el registro de los nombres de dominio.²²

Volviendo a los antecedentes del caso, el 9 de mayo de 1994, Kremen registró el nombre de dominio sex.com con NSI, para su empresa “Online Classifieds, Inc.” (OCI) y se nombró a sí mismo como contacto técnico y administrativo. Kremen no utilizó el nombre de dominio durante los 18 meses siguientes al registro. En octubre de 1995, NSI recibió una carta con membrete del OCI y supuestamente firmada por su presidente. La carta se dirigía a Stephen Cohen, el demandado, y lo autorizaba a notificar a NSI en nombre de OCI que se eliminara el nombre de dominio registrado sex.com de su base de datos. La carta además decía que OCI no tenía objeción a que Cohen luego registrara el mismo nombre de dominio a su nombre.

Basado en la carta fraudulenta, el *registrar* NSI borró el registro previo a nombre de Kremen y lo registró a nombre de una corporación de Cohen, listando a este como el nuevo contacto administrativo. Cohen procedió a utilizar el nombre de dominio sex.com para construir un lucrativo negocio de pornografía. Aproximadamente ocho meses después de que NSI registró sex.com a nombre de Cohen, Kremen se percató

²² ICANN. Cooperative Agreement Between NSI and U.S. Government (1993). Ver: <https://archive.icann.org/en/nsi/coopagmt-01jan93.htm>.

del hecho y exigió que NSI reestableciera su registro de sex.com. NSI le informó que no lo haría sin orden judicial.

En octubre de 1998, Kremen presentó una demanda contra Cohen y NSI, en la que solicitaba le devolvieran su nombre de dominio, así como el pago de daños y perjuicios. Kremen alegó, entre otras cosas, que NSI era responsable por la indebida transferencia del registro del nombre de dominio en cuestión.

El Tribunal de Circuito dictó sentencia a favor de Kremen, en contra de Cohen, al establecer que la transferencia era nula y el nombre de dominio sería restaurado a Kremen, así como una indemnización por 65 millones de dólares. Kremen no tuvo éxito en hacer cumplir la sentencia, debido a que Cohen huyó a México como fugitivo. En cuanto a las acciones en contra de NSI, el Juez Ware decidió a favor de NSI, al concluir que bajo los preceptos tradicionales que rigen la acción solicitada en específico (*tort of conversion*), el nombre de dominio no cumple con el requisito de tangibilidad, al no estar fusionado en, o identificado con, un documento u otro objeto tangible.

El *tort* es un agravio o ilícito civil cometido por una persona responsable que causa un perjuicio, un daño o una pérdida a un tercero. No se trata de un delito ni incumplimiento de contrato, pues no existe relación contractual entre el que lo comete y

el perjudicado.²³ Lo que el Juez Ware argumentaba es que el nombre de dominio no constituye un derecho de propiedad suficientemente definido, al nivel de otros bienes intangibles como las participaciones en acciones o bonos, los cuales están respaldados por algún documento o registro tangible.

En sí, tanto las partes como el juez estaban de acuerdo que el nombre de dominio era una especie de propiedad. Esto, ya que las leyes de California tienen una definición amplia de propiedad, según el Código Civil de California §§ 654 655 (*“property includes all inanimate things which are capable of appropriation or of manual delivery”*).

Lo que NSI argumentaba era que el nombre de dominio no alcanzaba el nivel de un derecho de propiedad bien definido o determinado, al ser solo un punto de referencia en una base de datos informática. De nuevo, NSI tomó la postura de que el nombre de dominio es como un número de teléfono o domicilio, los cuales no son consideradas propiedades *per se*.

En el documento donde el Tribunal de Apelaciones remite a la Suprema Corte, podemos encontrar la opinión divergente del Juez Kozinski. Este argumenta que su tribunal es completamente capaz de contestar las preguntas presentadas a la Suprema

²³ Traducción Jurídica. En qué consiste el tort. Ver: <https://traduccionjuridica.es/en-que-consiste-el-tort/> .

Corte de California. Primero, en cuanto a la aplicación del *tort* sobre bienes intangibles, el Juez Kozinski establece que la misma Corte ya tomó decisión al respecto hace más de un siglo, citando a *Payne v. Elliot*, 54 Cal. 339, 1880 WL 1907 (1880). En dicho caso, la Corte estableció que dicho *tort* “se ha convertido en un remedio para la reclamación de *todas las especies de bienes personales*”. El Juez Kozinski agregó, citando al Black’s Law Dictionary 1233 (7th ed. 1999), que los bienes personales son “cualquier cosa mueble o intangible que está sujeta a la propiedad y no clasificada como bien inmueble”.

Siendo que las partes y el tribunal están de acuerdo en que el nombre de dominio sex.com es propiedad sujeta a tener un dueño, Kremen, y no es propiedad inmobiliaria, debe aplicar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de California en *Payne v. Elliot*, sin importar si dicho bien era tangible o intangible.

En cuanto a dicho requisito, el Juez Kozinski agrega que, de cualquier manera, los nombres de dominio sí están fusionados en un documento, a saber, en la base de datos del *registrar*. Asimismo, los nombres de dominio están explícitamente vinculados a sus propietarios en otro documento, la “base de datos WHOIS” mantenida por el *registrar* (también NSI en este caso), donde se identifica el contacto administrativo del nombre de dominio.²⁴

²⁴ ICANN. El servicio de WHOIS es un directorio gratuito y de acceso público que contiene información técnica y de contacto de los titulares de nombres de dominio registrados. Toda persona que desee saber quién está detrás del

A final de cuentas, la Suprema Corte de California rechazó la petición de aclaración del Tribunal de Apelaciones. En esta ocasión²⁵, el tribunal consideró de nuevo las reclamaciones de Kremen en contra de NSI, y de hecho tomó una decisión en cuanto a que si los nombres de dominio en general son una especie de propiedad.

El tribunal definió a la propiedad como un concepto amplio que incluye “todo beneficio intangible y prerrogativa susceptible de posesión o disposición.” *Downing v. Mun. Court*, 88 Cal.App.2d 345, 350, 198 P.2d 923 (1948). Decidieron entonces aplicar una prueba compuesta por tres partes para determinar si en el caso de Kremen existía un derecho de propiedad, a saber:

1) El primer requisito exige que exista un derecho o interés susceptible de ser definido con precisión. El tribunal estimó que un nombre de dominio es perfectamente determinable, ya que se corresponde con una dirección IP que es única. Con dicha asociación se decide a qué sitio son vinculados aquellos que invocan el nombre de dominio en particular.

nombre de dominio de un sitio web puede solicitar esa información mediante WHOIS. Ver: <https://whois.icann.org/es/guía-básica-de-whois>

²⁵ *Ob. Cit.*, Kremen v. Cohen, 337 F.3d 1024 (9th Cir. 2003). Ver: <https://casetext.com/case/kremen-v-cohen-3>.

2) El segundo requisito es que ese derecho o interés debe ser susceptible de posesión o control exclusivo. Aquí, se consideró que el titular ostenta efectivamente dicho control, ya que es el único que tiene el poder de configurarlo técnicamente. Ninguna decisión puede ejecutarse sin su consentimiento.

3) El tercer requisito es que debe existir la posibilidad de que el derecho sobre el bien garantice la exclusividad a su titular. El tribunal consideró que, en el mismo sentido a la condición anterior, dada la estructura del DNS, un nombre de dominio sólo puede tener un único titular, quien ostenta un control absoluto sobre el mismo.²⁶

El tribunal opinó que satisfacen cada uno de los tres criterios y consideró la analogía entre registrar un nombre de dominio y reclamar una parcela de tierra en la oficina de títulos. Esto, ya que dicho registro informa a otros que el nombre de dominio es de él y de nadie más. De hecho, los inversionistas que comercializan con nombres de dominio en internet informalmente se han referido a su negocio como bienes raíces virtuales. El tribunal también consideró que muchos registrantes invierten tiempo y dinero para desarrollar y promover sitios de internet en sus nombres de dominio, y asegurarse de que estos obtengan los beneficios de su esfuerzo reduce la incertidumbre y fomenta dicha inversión, lo cual promueve el crecimiento y valor del internet en general.

²⁶ LASTIRI, *Ob. Cit.*, s/p.

Con esto, el tribunal concluyó que Kremen tenía un derecho de propiedad intangible sobre el nombre de dominio y que el *tort of conversion* era procedente ante NSI, quien dispuso injustamente de la propiedad en su detrimento al transferir el nombre de dominio a Cohen sin el consentimiento de Kremen, en perjuicio a este último.

Esta decisión fue la primera que puso en segundo plano los aspectos meramente técnicos del nombre de dominio y analizó de fondo la naturaleza jurídica del nombre de dominio, así como el impacto real que tiene este bien intangible sobre la sociedad y economía global. El tribunal tomó en consideración que en caso de que no exista un derecho de propiedad en los nombres de dominio, se dejaría sin protección jurídica a los titulares, lo cual tendría consecuencias negativas en la comercialización de los mismos y del internet en sí.

Cabe mencionar que esto solo fue posible porque se utilizó como base el la ley de California, con una definición de propiedad en un sentido amplio. No se partió de la base de intentar aplicar legislación de propiedad intelectual o de propiedad en un sentido estricto, donde otros han encontrado trabas al aplicarlo a un nuevo tipo de bien jurídico.

4.4 Commonwealth of Kentucky v. 141 Internet Domain Names (2008).

En este caso, el Estado de Kentucky buscaba incautar 141 nombres de dominio que consideraba habían sido utilizados como medio de promoción de conductas ilegales, relacionadas con apuestas y juego en línea.

Al igual que en casos anteriores, los demandados intentaron utilizar el argumento de que los nombres de dominio son análogos a números de teléfono o direcciones, es decir que son derechos derivados de contratos de servicios y no son propiedad. Los tribunales estadounidenses de nuevo decidieron que sí eran propiedad y por lo tanto, sujetos a ser confiscados. Llegaron a esta decisión al analizar otras decisiones judiciales, incluyendo *Kremen v. Cohen* y su análisis de tres pasos. Asimismo, tomaron en cuenta que los nombres de dominio definitivamente tienen una gran importancia y valor en la economía moderna, no relacionada con el aspecto técnico como direcciones de internet. Por ejemplo, observó que de acuerdo a una evaluación del *Internal Revenue Service*, el dominio doctortalk.com tenía un valor de \$526,000 dólares.²⁷

²⁷ Kentucky v. 141 Domain Names, No. 08-CI-1409. Ver: <https://www.gpwa.org/news/Kentucky.vs.141.internet.Domains.pdf>

En última instancia, el tribunal decidió que los nombres de dominio eran propiedad, ya que esta se refiere a las relaciones de las personas con respecto a las cosas, tanto tangibles como intangibles. Afirmaron que “la analogía que se utiliza comúnmente para describir la propiedad es el concepto de *bundle of rights*, o “conjunto de derechos”. Esos derechos incluyen el derecho a la posesión, la gestión y el control (el derecho a excluir), el derecho a los ingresos y el capital, el derecho a la transferencia entre vivos y a la muerte, así como el derecho a la protección de la ley.

4.5 Tucows.Com Co v. Lojas Renner S.A. (2011)²⁸

En este caso, la Corte de Apelaciones de Ontario consideró que los nombres de dominio son propiedad personal. Los hechos del caso fueron los siguientes. Tucows.com Co (Tucows), una empresa de tecnología establecida en Toronto, compró el nombre de dominio renner.com de Mailbank Inc, junto con alrededor de 30,000 otros nombres de dominio, en junio de 2006. Tucows es un *registrar* acreditado por ICANN. Lojas Renner (Renner) es la tienda departamental de ropa más grande en Brasil y tiene la marca registrada “Renner” en ese mismo país y otros.

²⁸ Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548. Ver: <https://www.ontariocourts.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm> .

Renner inició un procedimiento de resolución de disputas de nombres de dominio, a través de la UDRP del ICANN, considerando que el registro del nombre de dominio renner.com invadía su marca registrada. Seleccionó a la OMPI para resolver la disputa, quien formalmente notificó a Tucows en mayo de 2009. Si la OMPI decidiera a favor de Renner, el panel administrativo podría ordenar a Tucows a desregistrar el nombre de dominio y Renner podría registrarlo.

En junio 10 de 2009, Tucows inició una acción en la Corte Superior de Justicia de Ontario para desestimar las reclamaciones de Renner, y solicitó a la OMPI suspender los procedimientos para que los resolviera el tribunal de Ontario. Las partes entraron en una disputa, ahora en la Corte de Apelaciones de Ontario, en base a diferentes reclamos de jurisdicción y si el caso se debió haber resuelto por medio del proceso administrativo del UDRP. Para resolver estas cuestiones, dicho tribunal se vio en la necesidad de decidir si un nombre de dominio constituye un bien personal en Ontario, en base al artículo de las regla de procedimiento civil 17.02(a).²⁹

A falta de legislación o estatus legal actual en cuanto a los nombres de dominio en Canadá en ese entonces, el tribunal se dio la tarea de analizar si hay conceptos de propiedad existentes que pudieran ser aplicados a dicha figura jurídica.

²⁹ R.R.O. 1990, Reg. 194: RULES OF CIVIL PROCEDURE. "SERVICE OUTSIDE ONTARIO WITHOUT LEAVE. 17.02 A party to a proceeding may, without a court order, be served outside Ontario with an originating process or notice of a reference where the proceeding against the party consists of a claim or claims, Property in Ontario (a) in respect of real or personal property in Ontario; [...]"

Consideró primeramente que el titular del nombre de dominio tiene un contrato de servicios con un *registrar*. Sin embargo, argumentó que un nombre de dominio puede infringir en los derechos de marcas registradas y derechos de autor de una manera que otros contratos de servicios no pueden hacerlo. Luego, el tribunal comentó que otros tipos de propiedad intelectual, como patentes, se habían considerado como propiedad en el sentido de la regla en cuestión, aunque sin un análisis a fondo sobre lo que constituye la propiedad.

El tribunal luego citó una decisión de la Corte Superior de Ontario que explícitamente había considerado si un nombre de dominio es propiedad: *Easthaven Ltd. v. Nutrisystem Inc.* El Juez Nordheimer había dicho que: “Me parece difícil caracterizar un nombre de dominio como propiedad. Cuando digo propiedad, me refiero a bienes inmuebles o personales. Entiendo que un nombre de dominio, como un derecho de autor o una marca registrada, puede ser caracterizado apropiadamente como propiedad intangible”.³⁰

El tribunal luego miró hacia la jurisprudencia americana, en el caso de *Kremen v. Cohen* que se consideró al nombre de dominio como propiedad intangible. *Renner*

³⁰ *Easthaven Ltd. v. Nutrisystem.com Inc.* (2001), 55 O.R. (3d) 334 (S.C.) en Ob. Cit. *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548.

argumentó que el análisis americano no era pertinente ya que se deriva del ACTA (Anticybersquatting Consumer Protection Act), pero el tribunal clarificó que en el caso de Kremen, no se basaron en el ACTA sino en la prueba de tres partes que ya mencionamos anteriormente.

Fuera de los Estados Unidos, otras jurisdicciones de derecho anglosajón también habían tratado a los nombres de dominio como bienes intangibles, citando como ejemplo el caso *OBG Ltd. v. Allan*, donde el juez Lord Hoffman, observó que “no tengo ninguna dificultad con la propuesta de que un nombre de dominio pueda ser un bien inmaterial, como un derecho de autor o una marca comercial”.³¹ En el caso de *Hoath v. Connect Internet Services Pty. Ltd.*, el tribunal australiano también presumió que un nombre de dominio era un bien inmaterial.³²

En cuanto a la doctrina, la mayoría también está de acuerdo en que los nombres de dominio deben considerarse una forma de propiedad. El tribunal cita como ejemplo a “*Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution*” (2010), donde Jacqueline D. Lipton menciona en la página 473, “Lo atractivo de la teoría de la propiedad es que se ajusta a la forma en que la gente piensa habitualmente sobre los nombres de dominio”.³³ Asimismo, sugiere que el modelo de

³¹ *OBG v Allan* [2007] UKHL 21, 1 AC 1, 2 WLR 920. Ver: <https://publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd070502/obg-1.htm> en Ob. Cit., *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548.

³² *Hoath v Connect Internet Services Pty Ltd ('Hoath')* [2006] NSWSC 158, New South Wales Supreme Court en Ob. Cit., *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548

³³ Lipton, Jacqueline. *Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution* (2009) en Ob. Cit., *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548

propiedad concuerda con la forma en que los participantes del mercado se relacionan con los nombres de dominio, ya que este da lugar a un activo valioso que se comercia libremente en el mercado abierto. Aunque la transferencia de un nombre de dominio es, en realidad, una cancelación del registro del titular original y un nuevo registro al nuevo titular, se trata rutinariamente como si el nombre se entregara directamente del titular original al nuevo. Además, la aceptación de un fundamento de derechos de propiedad para regular los nombres de dominio genéricos podría aprovechar las leyes existentes basadas en la propiedad, como el robo, y simplemente extenderlas a la propiedad virtual.³⁴

Ahora bien, el tribunal consideró necesario analizar los atributos de la propiedad, a la luz de las reglas de procedimiento, y verificar si el nombre de dominio tiene esos atributos. Al no existir el término de “propiedad personal” en las Reglas de Procedimiento Civil en cuestión, el tribunal decidió analizar la doctrina disponible. Comenzó citando *Principles of Property Law*, donde el autor Ziff describe a la propiedad desde una perspectiva intuitiva, diciendo: “se refiere a aquellas cosas que uno puede poseer.”³⁵ Afirma que a veces se hace referencia a la propiedad como un conjunto de derechos, es decir la propiedad no es una cosa, sino más bien un derecho o conjunto de derechos sobre las cosas, oponibles a otros.³⁶

³⁴ Ibid.

³⁵ Ziff, Bruce. *Principles of Property Law*. 6th ed. Carswell Thomson Reuters (2014) en Ob. Cit., *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548.

³⁶ Ibid.

Asimismo, el juez Sharlow concluye en *Manrell v. Canada* que está implícito en esta noción de propiedad, que esta debe tener o conllevar algún derecho exclusivo para hacer una reclamación contra alguien más. Es decir, un derecho general de hacer algo que cualquiera puede hacer, o un derecho que pertenece a todos, no es la propiedad de nadie.³⁷ Para finalizar, el tribunal cita otra decisión judicial, *National Provincial Bank Ltd. v. Ainsworth*, donde el Juez Wilberforce afirmó que “para que un derecho o un interés pueda ser admitido en la categoría de propiedad, o de un derecho de propiedad, debe ser definible, identificable por terceros, capaz en su naturaleza de ser asumido por terceros, y tener un grado de permanencia o estabilidad”.³⁸

Según el tribunal, el conjunto de derechos que tiene Tucows asociados al nombre de dominio renner.com, como comprador y titular, satisface los atributos de propiedad descritos anteriormente. Renner, un tercero, pudo identificar que Tucows tenía el nombre de dominio. La propiedad del nombre de dominio por parte de Tucows tiene un grado de permanencia, ya que es propietario del nombre de dominio desde 2006. Y por último, Tucows puede hacer valer sus derechos contra todos los demás. Así, el tribunal concluye que el nombre de dominio satisface todas estas definiciones de propiedad.³⁹

³⁷ *Manrell v. Canada*, 2003 DTC 5225, 2003 FCA 128, en Ob. Cit., *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548.

³⁸ *National Provincial Bank v Ainsworth* [1965] 3 WLR 1 House of Lords, en Ob. Cit., *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548.

³⁹ Ob. Cit., *Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A.*, 2011 ONCA 548.

CONCLUSIÓN

Hemos visto cómo, a medida que ha evolucionado y crecido el internet, se ha llegado a la conclusión, principalmente a través de decisiones judiciales, que el nombre de dominio tiene las cualidades de un bien jurídico que le da a su titular, o “dueño”, derechos de propiedad. Inicialmente se limitaron a definir la naturaleza jurídica como algo meramente técnico, o bien como un derecho de contrato de servicios. O bien, algo relacionado a los signos distintivos y la propiedad intelectual, cuando el nombre de dominio infringía en un derecho de marcas. Después, al percatarse del valor socio-económico alto y de cómo realmente interactúan las personas con dicho bien digital, los tribunales han llegado a la conclusión de que los titulares de los nombres de dominio establecen un derecho de propiedad.

Hoy en día, aquellas posturas inadecuadas y simples, solo las perpetúan, irónicamente, los *registrars* acreditados por la ICANN, para asignar y administrar nombres de dominio, y esta misma⁴⁰ al menos en referencia a los ccTLDs. Esto tal vez se deba a que estas organizaciones consideran más simple la administración de sus bases de datos, si las tratan como simples números telefónicos, en vez de enfrentar una realidad nueva y más complicada, que administran y asignan un nuevo tipo de bienes digitales, que nacen y se extinguen, y tienen protecciones adicionales por considerarse un tipo de propiedad.

⁴⁰ ICANN. ICANN Tells U.S. Court That ccTLDs Are Not "Property". Ver: <https://www.icann.org/resources/press-material/release-2014-07-30-en>.

Sin embargo, en nuestra opinión, dichas organizaciones se arriesgan a ofuscar y frenar el desarrollo del internet, al no estar dispuestos y de hecho, promover que los nombres de dominio son una clase especial de bienes y propiedad de los registrantes. Si más usuarios de internet supieran a ciencia cierta que sus nombres de dominio estarían protegidos como un tipo de propiedad, y no meramente son un registro electrónico, entonces podría ser que estarían más incentivados a aprender a utilizarlos, y entrar al mercado primario o secundario de dicha figura.

Cada año hay una mayor penetración del internet en el mercado global, y hay más compañías que no solo participan en el ciberespacio, sino que son fundamentalmente compañías virtuales. Para cada vez más empresas e incluso personas físicas u organizaciones sin lucro, sus nombres de dominio llegan a ser un activo importante y valioso. Este tipo de bienes, como otros bienes virtuales existentes, podrían beneficiarse de mayor seguridad jurídica y menor confusión en cuanto a su naturaleza.

Nos parece que el enfoque correcto es reconocer la individualidad y situación jurídica especial del nombre de dominio. No debería uno intentar aplicar derechos de propiedad tradicionales a un bien jurídico que existe en un plano que no existía

anteriormente, el ciberespacio. Es un plano intangible y sin barreras globales. Es un nuevo tipo de propiedad virtual y merece su reconocimiento como tal.

Es comprensible querer aplicar la doctrina y legislación actual al nombre de dominio, si tan siquiera para simplificar y no tener que crear un nuevo derecho especial, y se reconoce también la dificultad de hacerlo, particularmente por la falta de territorialidad que esta figura conlleva. Pero esa es la función del derecho, resolver adecuadamente los nuevos retos que afortunadamente nos han llevado a una mayor interconectividad y un valor agregado socio-económico a nivel global.

Así como en algún momento de la historia no se consideraba la propiedad intelectual o industrial, y a lo largo de los años la humanidad fue coincidiendo para establecer legislación al respecto, incluso a nivel global con acuerdos internacionales y la creación de la OMPI, asimismo debemos ahora trabajar para legislar y clarificar una postura armoniosa sobre la naturaleza jurídica para los nombres de dominio y otras propiedades virtuales que vendrán a futuro.

Si bien es cierto que esto requiere de gran voluntad por parte de legisladores y que organizaciones como el ICANN y sus registrars cambien sus postura actuales

sobre los nombres de dominio y los derechos de propiedad, ya es una realidad y cada vez más detrimental que siga una figura tan importante en el un limbo jurídico.

Reconocemos que el ICANN actualmente ya realiza servicios de alto valor a nivel mundial, como la administración global del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) e incluso tiene ya políticas que se aplican globalmente como la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes (UDRP). Para ir más allá, se deberán tomar en cuenta distintos intereses e implicaciones a nivel global, entre países con diferentes exposición y cultura del internet. Afortunadamente tenemos en la ICANN y la comunidad de internet global la experiencia y las herramientas para encontrar esta mayor colaboración y armonización en cuanto a los nombres de dominio y bienes digitales para el beneficio socio-económico global.

BIBLIOGRAFÍA

A DOCTRINA.

Paulin, Daniel. **Una Estimación del Futuro Ciberespacio: el Internet**. Ponencia presentada en el I Foro Trinacional sobre Propiedad Intelectual e Industrialización, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, julio de 1994.

Pablo Vives, Federico. **El Nombre de Dominio de Internet**. 1ra edición. La Ley, Argentina, 2003.

Rojina Villegas, Rafael. **Compendio de Derecho Civil II. Bienes, Derechos Reales y Sucesiones**. 35 edición. Porrúa, México, 2003.

Lastiri Santiago, Mónica. **La Comercialización de los Nombres de Dominio**. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, España. 2014

Traducción Jurídica. **En qué consiste el tort**. Ver:
<https://traduccionjuridica.es/en-que-consiste-el-tort/> .

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. **ICANN Tells U.S. Court That ccTLDs Are Not "Property"**. Disponible en línea:
 [<https://www.icann.org/resources/press-material/release-2014-07-30-en>](https://www.icann.org/resources/press-material/release-2014-07-30-en)
 [<https://whois.icann.org/es/guía-básica-de-whois>](https://whois.icann.org/es/guía-básica-de-whois),
 [<https://www.icann.org/resources/press-material/release-2014-07-30-en>](https://www.icann.org/resources/press-material/release-2014-07-30-en),
 [<https://www.icann.org/es/history>](https://www.icann.org/es/history) (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Registry MX. Disponible en línea:
 [<https://www.dominios.mx/buscador-de-registrars-acreditados/>](https://www.dominios.mx/buscador-de-registrars-acreditados/),
 [<https://www.dominios.mx/soporte/>](https://www.dominios.mx/soporte/) (Consulta: Noviembre 17, 2020)

NIC México. Disponible en línea: [<https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-historia/>](https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-historia/),
 [<https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-registromx/>](https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-registromx/),
 [<https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-nicmexicoregistrar/>](https://www.nicmexico.mx/es-nicmx-divisiones-nicmexicoregistrar/). (Consulta: Noviembre 17, 2020)

IANA. **Root Zone Database**. Disponible en línea: [<https://www.iana.org/domains/root/db>](https://www.iana.org/domains/root/db)
 (Consulta: Noviembre 17, 2020)

B. LEGISLACIÓN.

Código Civil para el Estado de Nuevo León. (P.O. Julio 6, 1935/ Octubre 26, 2020).

Políticas Generales de Nombre de Dominio .MX. Última actualización: mayo 26, 2020

Disponible en línea:

<<https://www.dominios.mx/politicas-generales-de-nombre-de-dominio-mx/>> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Courts of Justice Act. R.R.O. 1990, Reg. 194: Rules of Civil Procedure. Disponible en línea:

<<https://www.ontario.ca/laws/regulation/900194>> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Cooperative Agreement Between NSI and U.S. Government (1993). Disponible en línea:

<<https://archive.icann.org/en/nsi/coopagmt-01jan93.htm>> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

C. JURISPRUDENCIA.

Dorer v. Arel, 60 F. Supp. 2d 558 (E.D. Va. 1999). Disponible en línea: Justicia US Law

<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/60/558/2580539>. (Consulta: Nov. 17, 2020)

Staton Holdings, Inc. v. First Data Corporation, Civil Action No. 3:04-CV-2321-P (N.D.

Tex. Sep. 9, 2005). Disponible en línea:

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-txnd-3_04-cv-02321/pdf/USCOURTS-txnd-3_04-cv-02321-0.pdf> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc., 1999 WL 117760 (Va. Cir. Ct.).

Disponible en línea: <<http://www.courts.state.va.us/opinions/opnscvwp/1991168.pdf>> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Network Solutions, Inc. v. Umbro International, Inc., 259 Va. 759, 529 S.E.2d 80 (Va.

2000). Disponible en línea: <https://caselaw.findlaw.com/va-supreme-court/1462313.html> . (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Kremen v. Cohen, 325 F.3d 1035 (9th Cir. 2003). Disponible en línea:

<https://casetext.com/case/kremen-v-cohen-19> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Kremen v. Cohen, 337 F.3d 1024 (9th Cir. 2003). Disponible en línea:

<<https://casetext.com/case/kremen-v-cohen-3>> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Kentucky v. 141 Domain Names, No. 08-CI-1409. Disponible en línea:

<<https://www.gpwa.org/news/Kentucky.vs.141.internet.Domains.pdf>> (Consulta: Noviembre 17, 2020)

Tucows.Com Co. v. Lojas Renner S.A., 2011 ONCA 548. Disponible en línea:

<<https://www.ontariocourts.ca/decisions/2011/2011ONCA0548.htm>> (Consulta: Noviembre 17, 2020)