

# **El registro abusivo de nombres de dominio y su influencia en la actividad comercial de las Empresas Cubanas**

Edel Bencomo Yarine - [ebyarine@yahoo.es](mailto:ebyarine@yahoo.es)

## **1. Introducción**

Es inevitable para las entidades comerciales, en la actualidad, escapar al hecho de tener que trazar una estrategia de acción para la proyección de sus actividades en las redes virtuales de información y comunicaciones. En una Era en la que existe una economía virtual, propiamente dicha, porque incluso existen Empresas cuya razón social está condicionada a la existencia de una red local o global que permita consumir el fin para la que fue creada y porque sólidas corporaciones de prestigio que realizan sus operaciones, en el plano o espacio físico, han alcanzado elevar sus ganancias utilizando las ventajas que ofrecen las infovías.

Cuba a pesar de no ser uno de esos países en los que el Comercio Electrónico ha representado cifras significativas en el producto interno bruto de la economía, ha comenzado hace varios años, a implementar estrategias para hacer que las empresas cubanas, utilicen el ciberespacio para poder realizar la comercialización y la publicidad de sus productos y servicios, sobre todo en el sector del turismo, el sector de la cultura y el del comercio interior, en menor cuantía. Esto ha alcanzado un mayor auge, debido al constante estudio y análisis de líneas de acción dentro de las novedosas estrategias empresariales que se han desarrollado en el plano económico en el país, como lo ha sido el Perfeccionamiento Empresarial.

Las empresas cubanas ya se han tropezado con dificultades en la adopción de estas estrategias de inserción en el mercado a través de Internet. Esto ha visto su reflejo en numerosos litigios, en que una vez más se ha puesto al descubierto, la intencionalidad de prácticas nocivas como el registro abusivo de nombres de dominio o Ciberocupación y comportamientos dolosos que pueden llevar a que se tipifiquen actos como el secuestro inverso de nombres de dominio. Por este motivo el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, trabaja apoyado en la Política de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por la ICANN, para tratar de disminuir las controversias en esta materia, objetivo que ha logrado en gran medida, lo que se ha demostrado por los datos estadísticos de su labor a lo largo de estos últimos años.

Dos empresas cubanas se han visto involucradas en casos de esta índole, trataremos de ilustrarlos a través del análisis de la síntesis de estos procesos que ofrecen la solución de ambos casos. Hemos decidido analizar ambos procesos, con el motivo de exponer el modus operandi de los ciberocupadores y en este caso podrán percibir de que forma las partes de un proceso pueden vislumbrar la intención verdadera de los usurpadores de dominios, quienes injustificadamente, pretenden apropiarse de nombres de dominio sobre los que no tienen interés y derecho legítimo alguno.

En el presente trabajo, de alguna forma, podrán percibir la dinámica de este tipo de proceso administrativo, mediante la exposición de casi todos los actos que complementan esta modalidad de procesos, lo cual puede resultar de suma importancia para tener una visión del tema, tanto para profesionales del derecho como otro tipo de especialistas que se desarrolla en esta actividad dentro de empresas o entidades que tienen una política definida para lanzar su imagen en el espacio virtual.

## **2. Resumen del caso relacionado con la marca MATUSALEM**

El caso radicado en el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1), relacionado con la marca cubana Matusalem (2) , comenzó con la interposición de una demanda por la Empresa Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc., con domicilio en la Florida, Estados Unidos de América, contra la Empresa Cubana Cuba Ron S.A. (3)

Inmediatamente después de ser verificada la existencia de estos dominios con la entidad (4) que registró los mismos, se puso al corriente a dicha entidad de registro, del litigio en que se encontraban dichos Nombres de dominio, para que estos quedaran bloqueados hasta el final del procedimiento administrativo, como es usual en estos casos.

En esta demanda la Empresa estadounidense pretendía que le fueran transferidos los nombres de dominios registrados por la Empresa cubana, Cuba Ron S.A., los dominios registrados por esta empresa cubana son:

- matusalemrum.com
- matusalemrum.net
- ron-matusalem.com
- ron-matusalem.net
- ronera-matusalem.com
- ronera-matusalem.net
- roneramatusalem.com
- roneramatusalem.net
- ronmatusalem.biz
- ronmatusalem.com
- ronmatusalem.net

## **2.1 Los fundamentos de hecho de las partes**

La Corporación estadounidense, Ron Matusalem & Matusa of Florida Inc., parte demandante en este proceso, sostiene la demanda basada en materiales promocionales que resumen la historia del producto que fabrica y comercializa. Los documentos presentados por esta compañía, demostraron que Matusalem es un famoso ron, producido hoy en día en República Dominicana, cuyo origen data de 1872, este ron fue creado en Cuba por la familia Alvarez Camp quien ostentó su titularidad y lo fabricó en la isla hasta el momento en que se refugian en los Estados Unidos (5), dejando el país después del triunfo de la Revolución Cubana.

La compañía estadounidense alegó también como argumento procesal, la posesión de cuatro marcas registradas en los EE.UU que incorporan la palabra Matusalem sola o en conjunto con otras palabras:

1. RON MATUSALEM - registrado en la clase 33 (6) para el "ron" desde el 12 de junio de 1990 (registro No. 1.601.273). Estaba demostrado el primer uso de la marca desde 1964;
2. MATUSALEM - registrado en la clase 32 (7) para las "mezclas del cóctel y los jugos de fruta sin alcohol" y la clase 33 para "cócteles preparados con alcohol" desde el 29 de septiembre de 1998 (el registro No. 2.192.783). Estaba demostrado el primer uso de esta marca desde 1995;
3. MATUSALEM - registrado en la clase 33 para el "ron" y la clase 34 (8) para los "cigarros" desde 1998 (registro No. 2.142.393). Se demuestra el primer uso de la marca desde 1964 para la clase 33 y desde 1996 para la clase 34; y
4. CON MATUSALEM - ASI ES LA FIESTA CON MATUSALEM HOY ALEGRE. . . MAÑANA BIEN - registrado en la clase 33 para "destilación de licores" desde el 20 de enero de 1998 (el registro No. 2.130.534). Se demostró el primer uso de la marca desde 1996.

Por los documentos presentados por la Empresa estadounidense se demostró que los últimos datos de registro de esta marca, versaban de 1990 y se alegó como fecha de uso por vez primera el año 1964, no obstante la empresa demandante también expresó que la palabra Matusalem correspondía a varias de las marcas registradas en los EE.UU y en otros países por ésta empresa y su compañía hermana, sin presentar evidencias de estos hechos.

La parte demandada (9), anexó a su escrito de contestación el Acta de Nacionalización de la compañía Ron Alvarez Camp, en 1965 por el gobierno cubano y esta circunstancia no fue objetada por la parte demandante. Estos documentos demostraron que en aquella época la compañía de Ron Alvarez Camp era la empresa productora del ron Matusalem y la dueña de las Marcas Matusa y Matusalem. Junto al escrito de contestación, fueron adjuntadas las copias de las renovaciones de los registros de la marca "Matusalem" en Cuba y en otros países, en el siguiente orden:

1. MATUSALEM No. 46834 (Cuba) renovada hasta el 30 de octubre de 2008 para la clase 33.
2. MATUSALEM No.100249 (Cuba) renovada hasta el 6 de octubre del 2009 para la clase 33.
3. MATUSALEM No. 130492 (Hungria) renovada hasta el 11 de junio de 2010 para la clase 33.
4. MATUSALEM No. 6531678 (Alemania) renovada hasta el 31 de octubre de 2010 para la clase 33.
5. MATUSALEM No. 67707 (Polonia) renovada hasta el 18 de mayo de 2010 para la clase 33.
6. MATUSA No. 100611 (Cuba) renovada hasta el 30 de octubre de 2008 para la clase 33.

Estas renovaciones figuraban a nombre de la Empresa cubana Havana Rum and Liquors S.A. pero fueron transferidas desde 1999, a la empresa Cuba Ron S.A, según consta en los documentos aportados por la empresa cubana (10). Según los certificados de renovación de los derechos marcarios presentados por la empresa cubana y pesquisas realizadas por la parte demandante, estos registros fueron hechos a principios de la década de los 90 (11).

## **2.2 Los argumentos que sostuvieron la presentación de la queja por el demandante y la contestación del demandado giraron sobre los siguientes aspectos:**

El demandante afirmó que:

1. Los Nombres de dominio del demandado son idénticos a las marcas registradas de la parte demandante, cada una de las cuales incorpora la marca MATUSALEM acompañada, generalmente, de la palabra Ron, descriptiva del tipo de producto que se comercializa con esta marca.
2. El demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo en los Nombres de dominio, puesto que no posee ningún registro de la marca con el nombre MATUSALEM y no realiza de forma continua un negocio autentico bajo dichos nombres.
3. En desafío a la legitimidad de los documentos que demuestran la titularidad del demandado sobre el nombre de la marca, el demandante afirmó que los argumentos legales expuestos en la contestación de la demanda no tienen ninguna legitimidad ya que dicha contestación del demandado se basa en el acto de nacionalización, del gobierno cubano, de las propiedades del demandante después del triunfo de la revolución cubana, nacionalización que es un acto ilegítimo y discriminatorio.
4. Las marcas registradas por el demandante son mundialmente famosas y no había manera que el demandado no pudiese haber estado enterado de la existencia de estas cuando registró los nombres de dominio.
5. El demandado es un competidor del demandante y ha registrado y ha estado utilizando los nombres de dominio de mala fe para interrumpir el negocio del demandante.
6. La demostración del uso de mala fe, esta apoyada también en el hecho de que el demandado posee registros múltiples de la marca registrada por el demandante así como por lo menos 155 otros nombres de dominio, muchos de los cuales aparecen incluyendo marcas registradas de otros competidores.

Por lo tanto el demandante solicitó la transferencia de los nombres de dominio.

El demandado por su parte sostiene que:

1. En Julio de 1965, después del triunfo de la revolución cubana, el gobierno cubano nacionalizó la Empresa de Ron Alvarez Camp, S.A que en aquella época era el fabricante de dicho ron en Cuba.
2. La nacionalización antes dicha cubrió todos los archivos tangibles e intangibles incluyendo cualquier derecho sobre la marca registrada de la palabra MATUSALEM. Estos derechos son ejercitados ahora por la Empresa demandada en virtud de una cadena de transferencias.
3. El demandado ahora ostenta varias marcas para MATUSALEM, en Cuba y otros países, ostentando el dominio de la marca del ron y sus licores subsidiarios, adquiridos de la empresa Habana Club, S.A quien lo adquirió, a su vez, de la Empresa CUBAEXPORT.
4. Las marcas registradas del demandado fueron colocadas antes de las del demandante, por lo tanto el demandante no puede alegar derechos anteriores sobre la marca registrada con la palabra MATUSALEM.
5. Antes de ser notificado de este conflicto, el demandado estaba utilizando la marca MATUSALEM ofertando de buena fe de sus productos, siendo el ron el producto que más fabrica y comercializa y se habían tomado medidas, además, para utilizar los nombres de dominio en un sitio Web para promover, a través de Internet, la oferta autentica de sus mercancías.
6. El demandado por lo tanto tenía un interés legítimo en registrar y utilizar los nombres de dominio cuando efectuó el registro de los mismos.
7. El resto de los nombres de dominio registrados, que se encuentran relacionados con las marcas de terceros (12), están avalados por registros anteriores de las marcas registradas, llevados a cabo por el demandado provocando esto que la empresa cubana adquiriera pleno derecho sobre los mismos.
8. Ninguno de los registros de nombres de dominio ocurre bajo las circunstancias de mala fe indicadas en el párrafo 4b de la Política Uniforme de Solución de Controversias, UDRP.
9. El demandante no ha proporcionado la evidencia que demuestre que es el sucesor de la Empresa de Ron Alvarez Camp, ni heredero de los dueños anteriores de la compañía.
10. El demandante presentó la queja de mala fe incurriendo así en un supuesto de Secuestro inverso de Nombre de Dominio.

### **2.3 Discusión y resultados del proceso**

El Miembro del panel de este proceso decidió que el marco del desarrollo de este no era el marco para discutir los principios por los cuales se rigen las disposiciones marcarias de Cuba y EE.UU. y en los puntos en que dichas disposiciones interfieren, desestimando incluso emitir criterio alguno sobre las consideraciones políticas de este tipo de proceso.

El jurado en este caso aplicó, igualmente, las Políticas, el Reglamento y las normas complementarias en materia de resolución de controversias de nombres de dominio, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos sometidos al criterio del panel, por las partes. El panel tuvo en cuenta para llegar a los resultados que:

La Empresa demandada debía probar para sostener su pretensión, según exige el párrafo 4 a de la política de solución de conflictos; que el nombre o los nombres de dominio son idénticos o confusamente similares a su marca registrada; que el demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio en litigio y que el nombre de dominio se ha colocado y se está utilizando de mala fe, teniendo en cuenta que para poderse entender que

hay uso de mala fe según esta estipulado en el párrafo 4b de la Política Uniforme de Solución de Controversias, aprobada por la ICANN, deben probarse, igualmente, otras circunstancias (13) demostrativas de este particular.

a) El miembro del jurado llegó a la conclusión de que los nombres de dominio son idénticos, en ocasiones, y confusamente similares en otras a los nombres de dominio que enuncia la parte demandante en el escrito de su demanda.

b) La carga de la prueba en cuanto a la carencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado sobre la marca, le corresponde al demandante quien debe presentar las primeras pruebas de los derechos e intereses legítimos que le asisten en relación con la marca en disputa. Al estar probada documentalmente por la parte demandante este particular por medio de los materiales promocionales, pues provoca un cambio de la carga de la prueba a la parte demandada quien debe sustentar la carga con evidencia creíble. El demandante a opinión del jurado no refutó las alegaciones y los documentos presentados por la parte demandada de manera convincente.

La evidencia aportada por la parte demandada en cuanto a la tenencia y uso de la marca MATUSALEM, así como la preparación para utilizar el dominio que refiere el nombre de dicha marca no fue refutado de manera convincente por la parte demandante, la cual basó su respuesta en esta ocasión en la ilegitimidad de la nacionalización de sus empresas por el gobierno cubano. Por consiguiente el jurado determinó que la parte demandada tuvo éxito en establecer la prueba de sus derechos e intereses legítimos sobre el dominio.

La tenencia de la marca MATUSALEM por la parte demandada convenció al jurado de que existía uso y preparación para la utilización de dichos dominios y que se ha obrado de buena fe en virtud de los documentos probatorios presentados por la parte demandada por consiguiente el jurado no estimó necesario analizar la buena fe en el uso de los dominios en disputa.

c) En lo relativo a la consideración de Secuestro Inverso de Nombre de Dominio, propuesta por la parte demandada en contra de la parte demandante, se estimó que para que esta acusación fuese procedente sería necesario que la parte demandada hubiese podido probar que la parte demandante tenía conocimiento de los derechos sobre la marca o los intereses legítimos sobre los nombres de dominio que la nombran y además evidenciar el hostigamiento o conducta similar de la parte demandante a pesar de tener pleno conocimiento de los derechos que asisten a la otra parte.

En vista de la historia del Ron MATUSALEM y de su productor original desde sus inicios, tal como fue expuesto por la parte demandante y fue, posteriormente verificado, podía existir desconocimiento de los legítimos derechos del demandado sobre las marcas registradas. Por otra parte, solamente, uno de los diversos registros presentados por el demandado fue realizado, propiamente, por la empresa cubana (14), por lo que esto pudo resultar un impedimento para que el demandante, tuviese conocimiento sobre los derechos e intereses, de la parte demandada. El jurado por lo tanto, estimó que no había suficiente evidencia para determinar que el demandante interpuso la queja de mala fe.

## **2.4 Decisión**

El miembro del jurado decidió que el demandante no pudo establecer por lo menos uno de los tres elementos que exige la Política Uniforme de Solución de Controversias, que fue el relativo a demostrar que la parte demandada carecía de los derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio. El miembro del jurado por lo tanto negó la petición de la parte demandante de que los nombres de dominio le fueran transferidos.

## **3. Resumen del proceso relacionado con el nombre de dominio corporacioncimex.com**

La parte demandante en este caso fue la Empresa cubana Corporación CIMEX, S.A (15) , quien envió una queja al Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, el 7 de noviembre del 2002, demandando a la Empresa Garcey, Ltd, con domicilio legal en Dublín, Irlanda.

El Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI después de verificar los hechos expuestos por el demandante ante la entidad registradora (16), notificó a la parte demandada de la queja interpuesta en su contra, ante su sede y los procedimientos comenzaron desde el 15 de noviembre del 2002, acorde a las reglas establecidas en el párrafo 5 a de la Política Uniforme de Solución de Controversias, la parte demandada debía haber respondido la demanda antes del día 5 de diciembre del 2002 pero el demandado no emitió respuesta alguna.

### **3.1 Fundamentos de hecho de las partes del proceso**

La parte demandante en este caso fue una de las principales corporaciones en Cuba, la cual abarca, en su actividad comercial, muchas de las actividades de la esfera económica del país, además que cuenta con filiales en otros países, desarrolla actividades comerciales tan diversas como: alquiler de autos; viajes con recorridos turísticos incluidos que funcionan bajo una de sus filiales en la isla denominada HAVANATOUR, S.A; operaciones financieras y procesos de pagos con tarjetas de crédito que funcionan bajo el nombre de otra de sus filiales: Fincimex; otra división de la empresa es la Inmobiliaria CIMEX, S.A. que está desarrollando el mercado de propiedades inmobiliarias en Cuba y desarrollando varias clases de proyectos en el Caribe.

La parte demandante es también, entre otros, la dueña de las marcas registradas:

- 1) DATACIMEX para Cuba en las clases 37 (17), 41 (18) y 42 (19)
- 2) CIMEX IBERICA para España cuyo, titular de la marca es su filial Cimex Iberica, S.A
- 3) Ron Varadero
- 4) Caribbean Club
- 5) Cubita
- 6) Havanatour

La parte demandante desde el 12 de junio del 2002 también había registrado los nombres de dominio siguientes:

- 1) corporacioncimex.net
- 2) corporacioncimex.org
- 3) cimexcorporacion.net
- 4) cimexcorporation.com
- 5) cimexcorporacion.org

El demandado, dueño del nombre de dominio corporacioncimex.com, estaba utilizando el nombre de dominio para dar acceso a un sitio Web de pornografía, apareciendo también en el sitio Web una promoción para la venta del nombre de dominio por una suma, extremadamente alta.

En una carta enviada por fax a la parte demandante y presentada como evidencia, el demandado, había realizado el pedido de 1 500 000 USD para comprar el nombre de dominio y las marcas nacionales Ron Carebbean (20) y Ron Varadero registradas en el Reino Unido. De las evidencias presentadas por la parte demandante se demostró que la Empresa Garcey Ltd, era la titulares del registro del nombre de dominio corporacioncimex.com y la dueña de las marcas nacionales en el Reino Unido de Ron Carebbean y Ron varadero, esta Empresa Garcey Ltd estuvo representada por el señor Silvarredonda quien es el apoderado y director general y es también la persona que firmó el documento donde se pedía una alta suma de dinero al demandante por la compra del dominio y las marcas antes mencionadas.

### **3.2 Los argumentos de las partes fueron los siguientes:**

La parte demandante afirmó que el nombre de dominio corporacioncimex.com es idéntico al de su nombre corporación CIMEX, S.A y confusamente similar a sus marcas registradas: DATACIMEX y Cimex Iberica. Afirmando a su vez que el demandado no tiene derechos o interés legítimo, referente al nombre de dominio. De hecho, el demandante declaró que el demandado conocía y estaba indiscutiblemente enterado de la importancia de las marcas registradas, del nombre del negocio y de la identidad bien conocida del demandante.

En la queja presentada, el demandante expuso que al demandado no se le concedió licencia o consentimiento alguno, de forma tácita ni expresa, para utilizar la marca conocida CIMEX o el nombre de dominio corporacioncimex.com como si fuese un socio o un agente del demandante.

El demandante declaró, igualmente, que se había registrado y utilizado, el nombre de dominio corporacioncimex.com, de mala fe. Esto se evidenció por el hecho que el sitio Web www.corporacioncimex.com estaba haciendo un hardcore frente al sitio Web, de contenido pornográfico, que tenía como link, colaborando de seguro al único propósito de tomar ventajas ilegales y dañar la imagen de la compañía demandante, torciendo el nombre de la empresa cubana y de sus marcas registradas.

La parte demandada no contestó a los argumentos del demandante

### **3.3 Discusión y resultados**

Según el párrafo 4 a) de la política, las pruebas presentadas por el demandante demostraron que:

- a) El nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca de la marca registrada por el demandante tenga derechos y;
- b) El demandado no tiene ningún derecho o entres legítimo por lo que se refiere al nombre de dominio;
- c) El Nombre de Dominio se ha colocado y se ha utilizado de mala fe.

Por el hecho que el demandado, fue notificado correctamente de la queja y procedió a responderla, el panel se acogió a los derechos que le confiere el 14 b de la Política Uniforme de Solución de Controversias. No obstante los hechos hablaban por sí mismos por lo que el panel, en caso de alguna duda, resolvería la misma en favor del demandante.

#### **A. Idéntico o confusamente similar**

El panel para analizar este particular se apoyó en que el demandante es el dueño de las marcas registradas cubanas

"	DATACIMEX	con	registro	No.123.282
"	DATACIMEX	con	registro	No. 123.283
"	DATACIMEX con registro No. 123.355			

Y la filial de esta compañía Cimex Iberica, S.A es la propietaria del registro en España de la marca CIMEX IBERICA de registro No.1.089.861.

El panel encontró que el demandante tiene derechos sobre la marca y el nombre de dominio corporacioncimex.com es confusamente similar a las marcas registradas y sobre las cuales la compañía que es parte demandante en este proceso tiene derechos.

#### **B. Acerca de los derechos e intereses legítimos**

El panel fue de la opinión que las marcas registradas del demandante son conocidas y famosas en el campo del comercio minorista, servicios de alimentos; propiedades inmobiliarias, agencias de TV por cable y vía satélite y agencias de viajes.

El párrafo 4c de la política está dirigido a los demandados e indica como un demandado puede demostrar tener derechos o intereses legítimos relativos a un nombre de dominio. El demandado no respondió. El panel llegó a la conclusión que no existía ninguna razón por la que el demandado pudiese, razonablemente, argumentar que ostentaba cualquier derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio.

El panel encontró por consiguiente que el demandado no tenía ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

### **C. Registrado y utilizado de mala fe**

El párrafo 4b de la política de solución de controversias contiene una lista de circunstancias, cuya presencia, después de un análisis de los hechos y pruebas presentado, constituiría evidencia de la existencia de registro de mala fe y uso abusivo de un nombre de dominio.

Entre las circunstancias descritas en el párrafo 4b de las políticas de solución de controversias en su inciso i) esta la que indica que se estimara que hay mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio si existe una promoción de venta de dicho dominio fuera del costo normal del que se cuantifica y siempre que dicha venta este relacionada con el dominio en cuestión.

El panel encontró que el registro del nombre de dominio del demandado, fue preparado para exigir una suma de dinero para transferir el dominio a un precio que excede muchísimo, el costo de registro del dominio y de las evidencias expuestas se demuestra que el demandado procuró intencionalmente ocasionar una posibilidad de confusión de las marcas registradas por el demandante.

El demandante precisó su alegato, claramente, y estas alegaciones ayudaron al panel a percibir la situación exacta. El panel encontró que se había registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, dentro de lo preceptuado en el párrafo 4 b) i), 4 b) iv) y 4 a) iii) de la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

### **3.4 Decisión**

Por todas las razones precedentes, de acuerdo con el párrafos 4 a) de la Política Uniforme de Solución de Controversias, el panel pidió que el Nombre de Dominio, corporacioncimex.com fuera transferido al demandante.

### **4. Conclusiones**

El análisis del desarrollo, discusión y solución, de casos de disputas entre nombres de dominio y marcas comerciales como los que presentamos en el presente trabajo, nos obligan a hacer una detallada reflexión, sobre la incidencia de ciertas categorías informáticas, como los nombres de dominio, devenidas en nuevas instituciones jurídicas que han modificado y en muchos casos desplazado a clásicas instituciones del Derecho. En el caso de los nombres de dominio podemos decir que su aparición ha traído como consecuencia la aparición de un binomio que en la actualidad es muy difícil de evitar y es el formado por los nombres de dominios y las marcas comerciales.

Una vez más se hace latente la necesidad de los especialistas jurídicos de estudiar este tipo de fenómenos para garantizar, no solo su competencia profesional, sino también para garantizar poder ser un ente activo y transformador dentro de la empresa o entidad donde labore propiciando que la empresa pueda desarrollar una estrategia comercial de avanzada, acorde a las necesidades de esta Era de la información y las comunicaciones, que ha llegado para quedarse.

En estos momentos se hace necesario pensar en la articulación, de un conjunto de modificaciones a las estrategias empresariales, motivando un replanteamiento de la concepción de protección a los activos intangibles de una compañía mercantil, pues se hace evidente que las políticas tuitivas de la propiedad intelectual, deben estructurarse tomando en cuenta la inevitable unión de las instituciones clásicas de esta rama del derecho y las nuevas categorías informáticas, con las que entidades mercantiles y no mercantiles, tienen que lidiar a diario.

La práctica jurídica y comercial actual, evidencia que el tratamiento de las marcas y otros signos distintivos, dentro de las entidades o las empresas, debe llevarse al unísono, con las políticas que se perfilan para el registro y uso de los nombres de dominio, la gestión de números IP y para todo lo relacionado con las campañas promocionales o comerciales por Internet.

Igualmente, es importante conocer la necesidad de estipular en las cláusulas de los contratos de registro de nombres de dominio, la sujeción a la Política Uniforme de Solución de Controversias, aprobada por la ICANN, para dirimir los conflictos de este tipo, que puedan suscitarse. Este procedimiento ha propiciado un método de solución de conflictos uniforme, equitativo y económico para las partes en este tipo de conflictos. Por otra parte es necesaria la cognición del tracto de este tipo de procesos; del sentido en que se interpreta la mala fe para el registro y uso de los nombres de dominio; así como dominar instituciones como el secuestro inverso de nombres de dominio.

## **Bibliografía**

- Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957.
- Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio aprobada por la ICANN en 1999.
- Reglamento de la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio aprobado por la ICANN en 1999
- Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relativo a la Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio
- Decisión del caso No. D2002-1036
- Decisión del caso No. D2002-0962

- (1) Conocida también por la abreviatura de su nombre, OMPI.
- (2) Este proceso comenzó con la interposición de una queja ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, electrónicamente, el 16 de octubre de 2002, recibíendose el original firmado y con los documentos probatorios adjuntos, dos días más tarde en el Centro.
- (3) Dicha Empresa cubana había recibido una carta de contacto de la parte demandante, en mayo del 2002, antes de interpuesta la demanda, donde la Empresa norteamericana le informaba de los derechos que ostentaban sobre dicha marca y le solicitaba la transferencia de los dominios.
- (4) La entidad ante la que se habían registrado los nombres de dominio en disputa se nombra Melbourne Australia.
- (5) En 1961 después de la salida del país de la familia Alvarez Camp, se crean en territorio estadounidense, dos compañías para continuar la producción y comercialización del Ron Matusalem en EE.UU. En los siguientes 20 años los herederos de la familia Alvarez Camp llevaron a cabo varias demandas legales entre ellos para el control de las compañías, casos que finalmente terminaron en 1995.
- (6) La referencia que se hace cuando mencionamos las clases numeradas en el presente trabajo, están referidas a lo regulado por el Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, por el cual se estableció la clasificación de productos y servicios para el registro de las marcas a nivel mundial, por ejemplo en la clase 33 que citamos, se registran las marcas de bebidas alcohólicas (exceptuando

las cervezas).

(7) La clase 32 del Arreglo de Niza esta referida a las marcas de Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

(8) La clase 34 del Arreglo de Niza esta normada para las marcas de Tabaco; artículos para fumadores y cerillas.

(9) Cuba Ron S.A es una corporación cubana constituida en 1993.

(10) La empresa demandada presentó todos los documentos que acreditan el registro de la marca Matusalem en las Oficinas de marcas y patentes de Alemania, Polonia y Hungría, títulos que figuran a nombre de la Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios, CUBAEXPORT, pero dichos registros se transfirieron, posteriormente, a la empresa Havana Rum and Liquors S.A.

(11) La Empresa Cubana, igualmente, presentó copia de correspondencia intercambiada en enero de 2001 con diversas compañías para la creación de su sitio Web con el fin de promocionar o comercializar sus productos.

(12) Referido a otros competidores como lo sugirió el demandante

(13) El párrafo 4 inciso b de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio establece como circunstancias para demostrar que se ha constituido un registro o uso de mala fe se un nombre de dominio, las siguientes:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, (...);

o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, (...);

o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, (...).

(14) El único registro realizado por Cuba Ron S.A. como persona jurídica fue el registro No.46834, de los diversos presentados como prueba de su titularidad sobre la marca, debido a que recibió la titularidad de los demás registros por transferencia de la empresa cubana que ostentaba la titularidad sobre ellos anteriormente.

(15) La Corporación CIMEX, S.A. con domicilio legal en Edificio Sierra Maestra, Avenida 1ra esquina Cero, Miramar, Playa, Ciudad de la Habana, es una de las empresas más poderosas de la isla. Esta Empresa realiza sus operaciones con más de 1000 filiales en el territorio nacional y en el exterior. La producción de esta compañía representa alrededor del 6 % del Producto Interno Bruto de Cuba.

(16) La entidad de registro fue la Empresa Network Solutions, Inc. (NSI) empresa líder y pionera en la actividad registral de nombres de dominio de Internet. Después de emitida la comunicación a dicha Empresa se procedió, como es usual, a bloquear el uso del nombre de dominio en disputa, hasta la culminación del proceso.

(17) En la clase 37 del Arreglo de Niza se registran marcas de empresas relacionadas con la actividad de la construcción, reparación y servicios de instalación inmobiliaria.

(18) En la clase 41 del Arreglo de Niza se registran marcas de servicios relacionados con la educación, la formación y también el esparcimiento y las actividades deportivas y culturales como es el caso de los productos de la empresa demandante.

(19) En la clase 42 del Arreglo de Niza se registran marcas relacionadas con servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño

*relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; servicios de diseño de ordenadores y software y servicios jurídicos.  
(20) El nombre de esta marca registrada en Inglaterra por la empresa demandada a pesar de no se igual a la marca registrada de la empresa demandante (Ron Caribbean Club) es confusamente similar a esta pudiendo ocasionar confusión en los consumidores.*

**Edel Bencomo Yarine**

Licenciado en Derecho, especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual.  
Especializado en la Dirección de Informática Jurídica del Ministerio de Justicia de Cuba.  
Miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Informático.

**E-mail:** [ebyarine@yahoo.es](mailto:ebyarine@yahoo.es)