

**La administración de los dominios de internet de la empresa:  
amenazas y oportunidades en un escenario cambiante**

*Por Adriano P. Díaz Cisneros (\*)*

**-I- Resumen**

A partir del desembarco de los nuevos dominios de internet, la industria ha apostado a rediseñar la forma en que concebimos internet, generando un nuevo escenario. Hoy las empresas, cada vez más, necesitan gestionar carpetas de dominios para proteger sus marcas y para defender su visibilidad en la red, en lo que resulta ser una verdadera lucha por las palabras. En este contexto, surge la pregunta sobre de qué manera las empresas pueden proteger sus dominios internacionales. Tradicionalmente, lo hacen utilizando registradores masivos a través de empleados internos que se registran en ellos con un usuario y una clave, pero la experiencia ha demostrado que ello puede ocasionar altos costos y graves complicaciones legales. Desde otro carril, la administración de los dominios de internet de la empresa se vuelve un factor preponderante y no siempre considerado en los contratos de transferencia de dominios web, que resultan también importantes en las fusiones y adquisiciones, así como en las operaciones de compra-venta de dominios. En este trabajo se presentan estos interrogantes, y se reflexiona sobre la importancia que tiene la administración de los dominios de internet de la empresa en el escenario actual, así como también en las operaciones de compra-venta de dominios de internet y de proyectos web.

**-II- Los dominios como activos empresariales. El mercado de reventa de dominios. Los nuevos GTLD.**

El mercado de reventa, compuesto por inversores que compran dominios registrados con la intención de revenderlos más caros, es un gran indicador de la importancia que, según el mercado, tienen los dominios para las empresas. Dentro de las plataformas de empresas intermediarias tales como SEDO o AFTERNIC se revenden y se subastan dominios ya registrados que son comprados a altos precios, que revelan la importancia que tienen, según el mercado, los dominios para la empresa de hoy.

Las grandes empresas apuestan también por dominios genéricos de calidad que se relacionan directamente con su empresa ganando un terreno muy importante a su competencia -como por ejemplo *Johnson & Johnson* que adquirió "baby.com" o Bank of América que compró "loans.com" -

El ranking de ventas de dominios genéricos más caros incluye a Insurance.com (35 millones u\$s) Sex.com (14 millones US\$), Games.com (11 millones US\$), Diamond.com (7,5 millones US\$), Business.com (7,5 millones US\$), Beer.com (7 millones US\$), Casino.com (5,5 millones US\$), Korea.com (5 millones US\$), Shop.com (3,5 millones US\$), Wine.com (3,3 millones US\$), Altavista.com (3,25 millones US\$), Vodka.com (3 millones US\$) y Loans.com (3 millones US\$).

Los especialistas en dominios aseguran que la manera de comprender su valor es compararlos

con las inversiones inmobiliarias. "En cualquier ciudad existen decenas de miles de locales comerciales, pero solo unos pocos cientos están situados en la principal calle comercial por la que pasan los clientes y que, por lo tanto, son los mejores lugares para hacer negocio. Esos inmuebles son las inversiones inmobiliarias más apreciadas de la ciudad. Como en cualquier ciudad, en el mercado global que constituye Internet ocurre lo mismo con los dominios"[1]

Ahora bien: si algunos dominios tienen un alto valor de reventa, ello es, entre otras cosas, porque 1) son dominios que contienen una sola palabra en idioma del público consumidor, y, por lo tanto, fáciles de recordar, 2) son dominios que aluden a un servicio o un producto tal como los consumidores de ese producto o servicio lo buscan en internet, y, por ende, eso significa un activo de posicionamiento que permite llegar a millones de consumidores.

¿Cuál es la gran novedad? En Junio del año 2011 la ICANN (autoridad máxima del sistema de nombres de dominio de internet), aprobó el *Nuevo Programa de Nombres de Dominio Superiores* (Genérica Top Level Domain, gTLD). A resultas de esta decisión, se están lanzando en estos meses decenas de nuevas extensiones de dominio. Si Casino.com se había pagado en 5.5 millones de dólares, ahora resulta que sale la extensión ".casino", y miles de personas pueden solicitar dominios ".casino" alusivos a sus marcas. Aparecen dominios que aluden a deportes como ".surf", o a sectores turísticos tales como ".viajes", a promociones como ".gratis", o a ciudades como ".london".

Esta situación permite el reposicionamiento en internet de las marcas usando los diferentes nuevos dominios, como una forma de llegar más rápido a sus consumidores específicos. Se ven beneficiadas por el posicionamiento en los buscadores que resulta de que la misma extensión alude al servicio. Al respecto, cabe destacar que estas nuevas extensiones fueron objeto de subasta cuando dos empresas pujaban por solicitarla. Y el valor que han alcanzado estas subastas, también es un indicador certero que nos demuestra que la industria está tomando en serio esta revolución silenciosa en internet.

Al respecto, cabe destacar que recientemente Google obtuvo la extensión ".APP" tras una subasta en la cual ofreció el precio mayor: 25 millones de dólares. Ahora quienes desean registrar dominios que terminan en ".APP" se los deben comprar a Google, pero si Google considera que es importante, esto nos da una muestra de que finalmente lo será. Al respecto del interés de Google en comercializar los nuevos dominios ".APP", se especula con que el gigante de las búsquedas podría planear ofrecer la venta de dominios ".app" a los desarrolladores de aplicaciones para Android.

Pero Google no es un caso aislado. Cabe destacar que Amazon, abonó, por administrar la totalidad del dominio ".buy" por u\$s 5 millones, y por ".spot" ofreció 2,2 millones de dólares. Lo importante es que estas empresas creen que los usuarios finales finalmente se van a acostumbrar a una inminente nueva internet donde muchas páginas no sólo van a ser ".com" sino también ".casino", ".win", ".buy", al ritmo de las nuevas extensiones. Es importante porque son empresas líderes en internet, que tienen un impacto muy importante: cuando creen que algo va a venir, finalmente viene porque sus mismas jugadas son tan fuertes que rediseñan el escenario.

En este tablero, como aquellos que se adelantaron antes y compraron dominios ".com" genéricos para luego revenderlos a mucho más valor, se concluye que, muchas empresas, en menor nivel que los líderes, están registrando cada vez más dominios para proteger sus marcas y para ganar mercados, al posicionarse mejor que sus rivales en los distintos segmentos. Por ejemplo, imaginemos el caso del dominio ".viajes". Una empresa que ofrece viajes a Bariloche, podría

apoderarse de “Bariloche.viajes”, y colocar allí un sitio de aparente valor periodístico y neutral, pero en el que defenestre a sus competidoras publicando información sobre supuestos consumidores perjudicados. Debido a que estas dos palabras “Bariloche” y “Viajes” son las que usan los potenciales clientes en ese segmento del mercado, tal sitio se posicionaría primero en los Buscadores, y con esta estrategia podría perjudicar seriamente a sus competidoras.

Se desata una guerra por las palabras. Las palabras se monopolizan y aquellas empresas que llegan antes, pueden tener con ello un activo para comunicarse mejor con su perfil de consumidor, quedando las otras empresas invisibilizadas en la web por no tener una palabra propia y fácil que las identifique...sino son directamente atacadas. El resultado es que, cada vez más, las empresas invierten en dominios de internet pero ya no sólo para proteger sus marcas de la piratería y las estafas, sino también para posicionarse mejor.

Entonces surge la pregunta: Si los dominios de internet son activos empresariales...¿Quién los administra?

### **-III- La importancia del Administrador de los Dominios de Internet. El ejemplo de los contratos de transferencias de dominios.**

Los abogados tendemos a creer que siempre tiene que existir un “Papel” y un “Sello Oficial” detrás de un registro, y tal circunstancia es la que nos da seguridad. Cuando hablamos de registros sobre la titularidad de los dominios de internet, en el imaginario aparece algún lugar o alguna oficina que emite un documento con los sellos correspondientes.

Pero no es así: es todo virtual, y, máxime en el caso de los genéricos como “.com”, los datos de titularidad se pueden cambiar con una computadora en menos de cinco minutos. Esta posibilidad de cambiar la titularidad es una facultad técnica que tiene aquella persona que resulta muy importante en los dominios: el administrador.

Por ello se debe hacer una separación entre lo técnico y lo legal. Desde el punto de vista legal, el *Principio de la Buena Fe* tiene absoluta vigencia, y quien tiene los derechos marcarios, y la titularidad según los registros informáticos de WHOIS, detenta con ello elementos para esgrimir frente al técnico que, al conectarse a una computadora con su clave y usuario, decidió colocar otros datos de titularidad. Desde el punto de vista técnico, el titular del dominio es quien se ve reflejado como tal en los registros del WHOIS. Entre ambos carriles, hay muchas posibilidades como, por ejemplo, el cambio de jurisdicción. Mediante una transferencia de dominio, quien tiene el control técnico lo puede enviar a otro país y modificar con ello el juez competente para resolver el potencial conflicto originado.

Debido a este marco legal y técnico tan escurridizo, es que se producen muchas sorpresas en las negociaciones de compra-venta de dominios de internet. El vendedor, ante un comprador inexperto, puede cambiar los datos del WHOIS y colocar una página con el dominio donde se vea la información del comprador. El comprador, al pagar el precio, considera que ha obtenido el dominio porque ve su página cuando lo teclea en el buscador y porque ve su nombre en los registros del WHOIS. Es cierto que merece el dominio desde el punto de vista legal, porque prima el principio rector de la Buena Fe, pero es falso que lo haya obtenido desde el punto de vista técnico. Pocos meses después de realizada la transacción, el comprador se puede encontrar con que el vendedor ha transferido el dominio a un país recóndito, y exige un nuevo precio para “volverlo a vender”.

¿Por qué se desatan estos conflictos? Porque se pierde de vista la importancia que tiene la administración técnica del dominio. En los contratos que estipulan obligaciones de transferencia de dominio, deben establecerse cláusulas según las cuales el vendedor colabora con el comprador en la faceta técnica de la operación. Es muy importante, en el caso de los dominios internacionales “.com”, el llamado “*auth code*”: quien administra el dominio debe suministrarle el “*auth code*” a quien lo desea comprar ya que, de esa manera, puede gestionarse la transferencia técnica. En una compra-venta de dominio la transferencia técnica de la administración del dominio resulta aún más importante que el cambio de los datos de titularidad, y, por ello, los contratos deben prever precisas cláusulas en donde se identifiquen las obligaciones del vendedor en cuanto a la colaboración técnica para hacer posible la operación.

En conclusión a todo lo expuesto, diremos que reconsiderar la importancia de la Administración del Nombre de Dominio resulta capital para poder tomarse los recaudos esenciales al momento de realizarse contratos de transferencia de dominio, aunque eso no signifique dejar de lado la influencia del Principio de la Buena Fe desde el análisis jurídico, sino sopesar, en su justa medida, la suma complejidad -de facto- que traen los desafíos técnicos en esta materia. Tales complicaciones fácticas, se pueden traducir luego en dificultades probatorias, y volver aún más complejo el panorama para quien no toma los recaudos técnicos y legales pertinentes en las transacciones de compraventa de dominios y de proyectos web.

#### **-IV- Cuando los dominios son administrados por socios o personal interno de la empresa.**

En muchas ocasiones, las empresas deciden encargarles a sus empleados internos –comúnmente del sector sistemas- la tarea de registrar y de administrar los nombres de dominio web.

Los problemas que con mayor frecuencia aparecen son los siguientes:

##### **-IV-a- Inconvenientes surgidos de la alta rotación de los empleados internos de la empresa.**

Incluso las mejores empresas sufren graves problemas para mantener a sus recursos humanos y ofrecerles condiciones que les resulten atractivas por un largo período de tiempo.

Resultado: con el paso de los años es difícil saber quien lo registró, y es imposible identificar los registros con las claves del dominio o el acceso para poder administrarlo y entonces el dominio se pierde.

Además, esto frecuentemente ocasiona que no se cumplan las condiciones de los contratos de registro de dominios, lo que puede dar ocasión a que se pierdan los dominios por no tener actualizados los datos de contacto, o por otros motivos especificados en los contratos.

##### **-IV-b- Conflictos de Titularidad sobre el dominio entre el empleado y el empleador y conflictos laborales.**

Cuando las empresas dejan en las manos de su *staff* interno la tarea de registrar y administrar los

nombres de dominio de Internet, pueden surgir conflictos de titularidad no solo del dominio sino incluso de toda la empresa.

Uno de los más conocidos ejemplos de esto es el caso del dominio "Mtv.com".

Adam Curry era empleado del canal de música "MTV" y obtuvo el permiso de Viacom –la empresa propietaria de MTV- para registrar y poner en funcionamiento el sitio Mtv.com que, al amparo del canal de música, se desarrolló con videos, música, reportajes hasta alcanzar un gran desarrollo.

Cuando Curry se desvinculó laboralmente de MTV, comenzaron las intimaciones que dieron ocasión al caso "MTV NETWORKS, A DIVISION OF VIACOM INTERNATIONAL, Plaintiff V. Adam CURRY, Defendant" lectura de las distintas líneas de argumentación arroja luz sobre la complejidad que pueden revestir estos casos, en razón de que Curry argumentaba que él había sido quien registró el dominio y, por lo tanto, se consideraba dueño del sitio que, entonces, había adquirido una importante dimensión.

Al final las partes llegaron a un Acuerdo, aunque las condiciones del Acuerdo no trascendieron.

Además, cuando el empleado registra el dominio puede –en algunos casos- utilizar esta circunstancia para fundamentar que no es empleado sino que es socio. E incluso armar una nueva empresa con el mismo nombre, los mismos clientes, el mismo modelo de negocio y los mismos proveedores.

Esto tal vez se puede ver reflejado en el caso ITMetrixx, Inc. v. Kuzma Productions Case No. D2001-0668 ante el Centro de Arbitraje de la OMPI... por el dominio itmetrixx.com (idéntico al nombre de la empresa) donde quien es señalado como un antiguo empleado de la empresa ITmetrixx Inc, Michael Kuzma, fundamentó en el dominio su condición de socio. Y finalmente se defendió con éxito en la demanda y obtuvo un laudo arbitral favorable sobre la titularidad del dominio para la nueva empresa... llamada "Kuzma Productions".

Un ejemplo en el que le fue mal al empleador es el caso Miss Universe L.P., LLLP v. A Visual Group Case No. D2005-0738, ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI por el dominio missarizonausa.com Allí el empleado argumentó que trabajó durante 25 años seguidos para el empleador y, por consiguiente, este último debía saber que había montado un sitio de Internet lo cual demuestra su consentimiento. Finalmente, el resultado del arbitraje fue desfavorable al titular de las marcas, y el empleado mantuvo el sitio a pesar de ser altamente confundible con las marcas del empleador.

Otro ejemplo se puede revisar en el caso "Canal de Isabel II v. Jesús Marco Zamora" ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Ompi, Caso No. D2010-0550.

En esta oportunidad, un empleado interno del CLUB DEPORTIVO CANAL DE ISABEL II, registró el dominio web "clubdeportivocanal.com" y luego solicitó a su ex empleador la suma de 12.000 euros en concepto de gastos de administración y de mantenimiento del dominio. No pudieron llegar a un acuerdo y el empleador tuvo que recurrir a los servicios de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde obtuvo un resultado favorable.

Finalmente, resulta muy común el uso extorsivo de los dominios web por parte de los empleados que se sienten disconformes con el trato que reciben en la empresa o que terminan disconformes más tarde.

En estos casos, he visto muchas veces la historia que se repite. El empleado usa el dominio web – cuya administración detenta- para colocar allí una página web donde expresa su protesta contra su empleador por los tratos recibidos que considera injustos, alertando a clientes y a proveedores a alejarse de la empresa. Estas tácticas de protesta, que son completamente ilegales pero comunes, en algunos casos les dan resultado porque el empleador, forzado por la pérdida drástica de su imagen pública y el hecho de que se desactivan todos sus emails corporativos, se ve empujado a intentar llegar a un acuerdo rápido con el empleado disconforme.

Un ejemplo de estos conflictos laborales que se expresan en dominios lo podemos ver en el caso *Blemain Group v. Mr. Stuart Frost* Case No. D2006-0871. El señor Stuart Frost era empleado de Blemain Group, a sus órdenes registró los dominios *blemaingroup.com* y *blemainfinance.com* y luego los utilizaba como arma extorsiva laboral contra sus empleadores ya que la relación laboral terminó en malos términos.

Finalmente Blemain Group, recurriendo al Arbitraje Internacional, obtuvo un laudo favorable. El Árbitro, tras escuchar la catarata de críticas al empleador que el demandado hizo en su descargo, sostuvo que no estaba preparado para investigar las vicisitudes de la relación laboral, pero si para determinar que el demandado detentaba de mala fe el nombre de dominio.

Más casos de estos conflictos en Arbitrajes Internacionales puede ser *PairGain Technologies, Inc. v. Michael Centrella* (NAF Apr. 19, 2000), y también *Hankison International v. Hankisoninternational.com* (NAF May 3, 2000), ambos en el National Forum y que relatan conflictos planteados por empleados internos que registran los dominios a pedido del empleador y luego, cuando la relación se deteriora, los usan de forma extorsiva.

En muchos casos exponen un argumento de peso: ellos fueron quienes usaron su tarjeta de crédito personal para soportar el costo del registro, y entonces se consideran al menos “socios” con la empresa en lo que hace a su sitio web.

Como estos hay muchos casos que llegan muchas veces a los tribunales, a los Arbitrajes Internacionales, y que, en otras tantas, son materia de negociación extorsiva en las audiencias laborales.

#### **IV-c- Conflictos de Titularidad sobre el dominio entre el socio de la empresa y la empresa.**

Otras veces quien registra los dominios es uno de los socios de la empresa, y es también quien se ocupa de administrarlos y de su mantenimiento.

Como el nombre de dominio conforma la “identidad virtual” de la empresa, y de este dependen todos los correos electrónicos corporativos, y también su sitio web, en algunos casos el socio que administra el dominio se puede “robar la empresa”, solamente con avisarle a clientes y

proveedores desde las direcciones oficiales de correo electrónico de un cambio de oficinas o de directorio, y dando cuenta de esta circunstancia en el sitio web.

Hay un caso llamativo en *The Thread.com, LLC v. Jeffrey S. Poploff* Case No. D2000-1470 ante el Centro de Arbitraje de la OMPI por el dominio "thethread.com". Allí *The Thread.com, LLC* demandó a Jeffrey S. Poploff reclamando la titularidad del dominio, e invocando marcas registradas, y no tuvo éxito puesto que este último fundamentó su interés legítimo en este dominio en el hecho de ser uno de los socios fundadores de "The Thread.com LLC". No obstante a ello, el Arbitro, pese a darle la razón al titular del dominio, se ocupó de especificar que este laudo no debía leerse como una justificación de su conducta ya que, a pesar de ser él uno de sus fundadores, una corporación –o una sociedad de responsabilidad limitada (LLC)- es una entidad legal separada que puede tener sus propios derechos de propiedad.

Más casos como "Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. v. Autofinanciamiento Total, S.A. de C.V." Case No. DMX2004-0004", o *Paul Plumadore, James Tindell, River Road Antiques, Ltd v. William Kilgore* Case No. D2007-1922, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dan cuenta de que son problemas muy comunes.

En conclusión: resulta desaconsejable que uno de los socios de la empresa sea quien registre y lleve la administración de los dominios. Es peligroso para los intereses de los otros socios y una luz de alerta para la seguridad jurídica.

#### **-V- A modo de conclusiones.**

La llegada de los nuevos dominios de internet, a partir del 2014, y 2015, (nuevos gtld) produce oportunidades de posicionamiento en las marcas, pero también amenazas.

Por lo general, hay mucha desinformación sobre el valor e importancia que tienen los dominios de internet como activos empresariales. Cuando en el año 2014 se han vendido en el mercado de reventa dominios por varios millones de dólares (por ejemplo, la venta de *Whisky.com*, 3.1 millones de dólares), esto demuestra lo que pueden aportar como canales de comunicación entre una marca y su segmento de mercado, según lo que reconoce el mercado especializado. Ahora que se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de dominios disponibles no sólo es más importante proteger una marca, sino que también aparecen como oportunidades nuevas de posicionamiento de una marca dentro del mercado.

A título de ejemplo. Una empresa de electrodomésticos puede registrar el dominio de su marca ".surf", y organizar allí un sitio dedicado a promociones de viajes y productos de surf para quienes consumen esa marca. De esa manera, a través de un portal especializado, se acerca a los consumidores que se identifican con esa cultura, sin perder por eso su imagen institucional en el sitio corporativo tradicional. Y de la misma forma puede proteger su ".rugby", ".futbol", etc. Esos sitios -al tener la palabra clave dentro del nombre- no tardan en posicionarse arriba en los buscadores para quienes teclean esas mismas palabras.

Internet es una plataforma excepcional de comunicación que achica las distancias en el mundo. Pero en la comunicación lo importante son las palabras. Por eso, ganar palabras es ganar posiciones. Una letra de diferencia puede ser la distancia que hay entre que millones de potenciales consumidores se olviden el nombre del sitio. Se desata una silenciosa guerra por las

palabras mientras llegan miles de nuevas extensiones de dominio. Pareciera un reparto de palabras donde cada cual gana territorio: cada vez que una persona se apropia de una palabra, le quita a todas las otras personas del mundo la posibilidad de darle ese nombre a un sitio en internet. Google y Amazon pujando por apoderarse de extensiones clave como “.APP” o “.BUY” nos retratan ese cuadro.

Hoy estamos en un escenario que revitaliza, entonces, la necesidad que tienen las empresas de contar con carpetas de dominios de internet, tanto para posicionar sus marcas como –y sobre todo– para protegerlas. Proteger dominios de internet libres es una inversión de un costo extraordinariamente bajo dentro del presupuesto de una empresa, y por ello son muchas las empresas que ya tienen su propia cartera con cientos de dominios. Ya no sólo una empresa debe proteger sus marcas en el dominio “.com”, y el cTld de todos los países en donde opera, sino que también debe mantener su presencia en estas “nuevas cuerdas en el barrio de internet” que son los nuevos “gtld”.

Ante esta necesidad que tienen las empresas de contar con dominios de internet corporativos, surge la pregunta sobre quiénes tienen que llevar la tarea de su administración. La respuesta tradicional a esa pregunta es el departamento de sistemas, pero diversos antecedentes demuestran que ello puede ser contraproducente para los intereses de la empresa y ocasionar conflictos legales de incierta resolución, como estuvimos repasando.

Al respecto, es bueno sopesar que la titularidad de un dominio según los datos del *WHOIS* tiene, en algunos casos, una gran subordinación a la persona que lo administra técnicamente. En muchas ocasiones, si al dominio web lo administra el empleado se produce una situación confusa porque es el empleado quien usa su tarjeta de crédito personal para abonar el costo de su registro y administración, y allí es, en esa área gris, que germinan la clase conflictos que estuvimos analizando.

Por ello, la seguridad jurídica y la previsibilidad requiere una empresa que nos reclama que se identifiquen estas aristas, y se le otorgue a la actividad la formalidad que requiere. Todas estas circunstancias plantean nuevos interrogantes, sobre los que el Derecho –que al decir de Mario Bunge es una tecnología social– debe reflexionar. El motivo de estas líneas fue justamente invitar a hacerlo.

(\*) Abogado (UBA). Fundador en la empresa de servicios informáticos "DominiosDeEmpresa.com". Participó en numerosos Arbitrajes Internacionales por nombres de dominio de Internet. Autor de trabajos académicos y expositor sobre el régimen legal de los nombres de dominio.

[1]Díaz, Ivan. “*La importancia de su dominio en Internet*”. Diario “La Nación”. Paraguay. 23-01-2010.

Citar: elDial DC1F9E



Publicado el: 12/08/2015  
copyright © 1997 - 2015 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires - Argentina