

# LOS NUEVOS DOMINIOS DE INTERNET: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES PARA LAS MARCAS

Documento preparado por [Dominiosdeempresa.com](http://Dominiosdeempresa.com).

Importante: re-enviar a la gerencia de legales de la empresa, información sobre riesgos legales por llegada de nuevos dominios de internet.

## -1- Resumen.

A partir de la decisión de Junio 2011 de la ICANN (autoridad máxima del sistema de nombres de dominio de internet), se aprobó el Nuevo Programa de Nombres de Dominio Superiores (Genérica Top Level Domain, gTLD) A resultas de esta decisión, se están lanzando - desde el 2014-2015- centenares de nuevas extensiones de dominio que prometen producir una revolución silenciosa en internet.

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. Desde otro carril, también las nuevas extensiones plantean una amenaza de daño a los derechos de marcas.

La reciente adquisición de Google de la nueva extensión “.app” por 25 millones de dólares demuestra que los jugadores líderes de la industria consideran importante la llegada de los nuevos g-TLD.

En esta presentación se describe la situación creada por los nuevos dominios desde el punto de vista de la protección de los intereses empresariales, y se recomienda el registro de algunos de ellos.

## -2- Amenazas a las marcas por parte de los nuevos dominios web

A partir de la creación del *Trademark Clearing House*, se constituyó una herramienta informática de gran utilidad para ayudar a proteger a las marcas del daño que se les puede hacer con los nuevos dominios.

No obstante, esto no debe llevar a la falsa conclusión legal: “ *con hacer esos registros es suficiente para que la marca esté protegida*”. Ayuda, pero no es suficiente. Internet es un espacio mundial: si una persona, en un país alejado, desea colocar un sitio web que se llame igual a una marca muy conocida, es muy posible que el titular de la marca no pueda hacer mucho, a menos que tenga elementos para probar la Mala Fe de quien registró el dominio y la Mala fe en el uso. Esta conclusión arroja por ejemplo el precedente del Arbitraje por la UDRP *Societe des Produits*

*Nestle S.A. v. Pro Fiducia Treuhand AG* Wipo Case No. D2001-0916, donde las marcas registradas y conocidas “Maggi” de nada sirvieron a Nestle para obtener el sitio [www.maggi.com](http://www.maggi.com): a dicho sitio lo había registrado antes un señor llamado Maggi y lo usaba para una página familiar.

Ya es conocido que muchas empresas, en un entorno competitivo, implementan tácticas agresivas de publicidad desleal basadas en dominios. Registran dominios alusivos a las marcas de su competencia, y luego hacen con ellos páginas de consumidores enfadados. Tal situación fue la que denunció precisamente el demandante en el caso *Sutherland Institute v. Continuative LLC* Wipo-Case No. D2009-0693, y es una situación que crea un inmenso daño y de difícil comprobación. Se verá potenciada con la fuerza de posicionamiento de las nuevas extensiones de dominios -los nuevos g-tld-.

En particular, resultan muy peligrosos aquellos dominios que aluden a culturas, actividades o prácticas que están vinculadas a una imagen que la empresa no desea dar. Por ejemplo, los dominios “.porn”, “.sexy”, “.hot”, “.xxx”, pueden no ser compatibles con el segmento de mercado al que una marca líder enfoca sus productos. En general, si la página web que se coloca con el nombre de dominio es de Buena Fe, y solamente intenta dar un servicio en ese sector, no servirá de garantía suficiente el tener marcas registradas anteriores. Por ello, la mejor manera de anular estas amenazas consiste en registrar los dominios de forma defensiva.

### **-3- Alguno de los nuevos dominios (g-TLD) más importantes que una marca debe proteger.**

La recomendación para proteger dominios varía de empresa en empresa de acuerdo a la visibilidad de sus marcas, a la vulnerabilidad de su sector, los mercados a los que exporta, y a su actividad. Por ejemplo: en el caso de la industria farmacéutica se recomienda una intensa protección ya que es un sector muy atacado por la piratería, el spam, y las ventas ilegales.

Lo más importante es proteger siempre los dominios “.com”, y los dominios alusivos a todos los países a donde una marca tiene presencia (.com.br, por Brasil, .com.co, por Colombia, com.ar, por Argentina, etc.). A partir de esa protección, se puede recomendar ampliar la carpeta de dominios y proteger más dominios según las necesidades empresariales y del sector (se recomienda siempre la consulta con el Agente de Marcas sobre la política de dominios de internet).

### **3.1. Dominios que pueden comprometer los valores o estilo de vida que intenta transmitir la marca. La importancia de proteger la marca.**

Al respecto, se recomienda evaluar los siguientes dominios “.porn”, “.hot”, “.lgbt”, “.vodka”, “.xxx”, “.adult” “.sexy” “.sex”, “.gay”, “.sexy” “.tattoo”, “.webcam”, “.lgbt”. Debe considerarse si la posibilidad de que coloquen una página online con el nombre de la marca y contenidos alusivos a esas actividades, puede comprometer su imagen.

En caso de que una página con el nombre de la marca y estos nombres resulte perjudicial para los valores que la empresa intenta expresar, resulta indispensable proteger estos dominios mediante registro anónimo. Es la única forma totalmente eficaz de bloquear su posible utilización por terceros.

### **3.2 Dominios que expresan un mensaje sobre la alta calidad de la marca. El respaldo sobre el valor del producto.**

Es una estrategia a considerar que la empresa se adelante a sus competidores y proteja los dominios que aluden a la alta calidad del producto o servicio. Entre otros, recomendamos: “.top”, “.best”, “.plus”, “.expert.”, “.luxury,” “.winners”, “.vip”, y “.gold”.

Son dominios que tienen dentro de sí una expresión sobre la alta calidad de los productos de las marcas y ello les da un valor como activos de marketing.

### **3.3 Dominios relacionados con la participación del consumidor y la economía social.**

Es una tendencia en el marketing actual el hacer partícipe al consumidor de la misma empresa, y por ello son importantes los dominios que aluden a lo social.

En este sentido, la principal recomendación son los nuevos dominios “.club”.

### **3.4. Dominios relacionados con haters.**

Hoy está saliendo la nueva extensión “.sucks” (apesta) que está dirigida a criticar a las marcas. A veces un blog crítico puede interpretarse como un ejercicio de la libre expresión.

Al respecto la jurisprudencia de los Arbitrajes Internacionales es oscilante en los casos en que se registra como dominio una marca registrada solamente para criticarla. Un ejemplo puede ser el caso *Sutherland Institute v. Continuative LLC* Wipo-Case No. D2009-0693, donde el experto dictaminó que había similitud hasta causar confusión, y que el titular del dominio carecía de un interés legítimo en la marca que había elegido, pero que, sin embargo, al ser un sitio de críticas y de protesta no podía considerarse un uso de Mala Fe en tanto que criticar es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

En este precedente la particularidad es que el demandante había indicado que todo esto era una estrategia de su competencia: colocar un sitio web difamatorio de sus productos. No obstante, el Arbitro indicó que tal circunstancia no había logrado probarse.

Otro ejemplo puede ser “*Pfizer Inc v. Van Robichaux*” Wipo-Case No. D2003-0399. El titular del dominio había registrado un dominio idéntico a la marca con el fin de alertar a los consumidores de los riesgos y malas experiencias que había tenido con el consumo de esos productos. La empresa titular de las marcas perdió el Arbitraje y no pudo recuperar el dominio en tanto el Arbitro consideró que era un uso legítimo del derecho a la libertad de expresión, y otros consumidores podían estar interesados en conocer las malas experiencias y los riesgos del producto.

Muchas veces las empresas consideran que, por registrar la marca, tienen el tema solucionado. Si otro registra el dominio para criticarlos, pueden solucionarlo con un litigio. No obstante, estos precedentes arbitrales muestran que no es necesariamente así. A veces, el no proteger a tiempo los dominios puede generar un problema irresoluble para la marca.

Por eso, las grandes empresas registran dominios en posición defensiva contra los *haters*. En el caso de los nuevos dominios “.sucks” -que fueron creados especialmente para criticar marcas- Apple por ejemplo lo ha protegido para evitarse un sitio crítico.

No obstante, si se toma la decisión de blindar una marca contra los *haters*, deben protegerse no solamente los “.sucks” sino también los “.com”, “.org”, “.net”, y todas las principales extensiones. Así lo hace por ejemplo Amazon que es conocida por su práctica de registrar centenas de dominios “.com” alusivos a posibles críticas de consumidores insatisfechos.

Además, resultan importantes en este ámbito los dominios relacionados con

las opiniones de los usuarios sobre una marca: “.review”, y “.reviews” Es importante que sea la propia empresa quien, si es de su estrategia, realice una página de revisión, y no que la revisión sea realizada por su competencia o un *hater*:

Por todo ello, no recomendamos registrar dominios contra “*haters*” sino a empresas muy notorias y de grandes volúmenes de clientes. Salvo que se esté dispuesto a registrar centenas de dominios en posición defensiva, hay otras prioridades. Con registrar uno o dos dominios contra haters no se previene sino que es necesario una carpeta muy grande de dominios defensivos.

### [3.5. Dominios que pueden potenciar la piratería de derechos de autor](#)

Es recomendable proteger los siguientes dominios para las empresas que son titulares de derechos de autor -como software o contenidos artísticos- que suelen ser pirateados en internet: “.download”, “.free”, “.gratis”.

### [3.6. Dominios que refieren a palabras buscadas por los consumidores.](#)

Al respecto, cabe destacar la fuerza SEO (*Optimización en Buscadores*) que tiene el dominio web de una página. Su valor SEO es una de las principales razones del valor que alcanzan los genéricos en el mercado de reventa. De otra manera nunca se podría explicar la reciente venta del dominio Whisky.com (año 2014) en más de 3 millones de dólares, o ventas como la del sitio web desarrollado Apartamentos.com (año 2014) en más de 500 millones de dólares, solamente por el posicionamiento que le dio tener el nombre genérico de la actividad.

Cuando una página web tiene cierto nombre, es muy posible que aparezca primero en los buscadores cuando el consumidor teclea ese mismo nombre.

Se recomiendan registrar los dominios que aluden a palabras que están relacionadas con una actividad que buscan los consumidores del producto. A título de ejemplo, se recomiendan los siguientes dominios:

**Hotelería:** “.hotel”, “.hoteles”, “.hotels”, “.rooms”,

**Inmobiliaria:** “.casa”, “.apartaments”, “.room”, “.properties”, “.rentals”.

**Turismo:** “.viajes”, “.holidays”, “.vacations”, “.flights”

**Alimentación:** “.diet”, “.green”, “.cafe”, “.organic”

**Gastronomía:** “.bar”, “.catering”, “.pub”, “.restaurant”, “.pizza”.



**Bodegas y Bebidas:** “.wine”, “.beer”, “.vodka”

**Profesionales:** “.legal”, “.brooker”, “.attorney”, “.coach”, “.architect”, “.dentist”, “.abogado”, “.marketing”, “.doctor”, “.actor”, “.expert”, “.engineer”, “.accountant”, “.consulting” “.ceo”

**Juegos y Deportes:** “.poker”, “.futbol”, “.football”, “.win”, “.casino”, “.surf”, “.rugby”, “.golf”, “.cards”, “.bingo”, “.winners”, “.juegos”, “.game”, “.games”

**Internet:** “.websites”, “.online”, “.cloud”, “.email”, “.webs”, “.download”

**Comercio:** “.tienda”, “.shop”, “.coupon”, “.tickets”, “.blackfriday”, “.markets”, “.delivery”, “.services”.

**Finanzas y Tarjetas:** “.cards”, “.credit”, “.bank”, “.investments” “.creditcard”, “.loans”, “.business”

**Industrias y sectores:** “.fitness”, “.kitchen”, “.cool”, “.moda”, “.baby”

**Educación:** “.study”, “.academy”, “.mba”, “.university”,

**Adulto:** “.adult”, “.sex”, “.porn”, “.xxx”, “.hot”, “.gay”, “.webcam”, “.lgbt”.

**Nombre de empresas y organizaciones:** “.company”, “.ltda”, “.foundation”, “.industries”.

**Geográficos:** “.madrid”, “.latino”, “.lat”, “.rio”, “.miami”, “.sydney”, “.nyc”.

Los dominios que aluden al servicio representan una muy económica forma de ganar visibilidad y posicionamiento en internet. Cuando se coloca una página que tiene como nombre un producto, ese mismo nombre ayuda a que se posicione primero en los buscadores. Por ejemplo: si se escribe “*Dominios de Empresa*” en Google, aparece primero el sitio [Dominiosdeempresa.com](http://Dominiosdeempresa.com)

De esta forma, el invertir en dominios que tienen como nombre el servicio o el producto es una estrategia para ganar visibilidad y posicionamiento en internet. De ahí el interés estratégico que tienen estos derechos de exclusividad mundiales sobre palabras que son los dominios de internet.

## **4. Conclusiones**

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

Se recomienda proteger los dominios que aluden a estilos de vida fuertemente incompatibles con los valores que una marca intenta expresar (caso de algunos dominios de la industria para adultos), los dominios que aluden a la actividad o servicio de la marca en el idioma de los mercados donde opera (por ejemplo, si la empresa opera en mercados hispanos proteger los gTLD que aluden a su servicio en idioma español – el caso de “.viajes” en la industria turística-), y aquellos dominios





geográficos que demuestran una mayor cercanía en el caso de que la marca opere en esas geografías (.madrid si opera en dicha ciudad, .rio si tiene presencia en Rio de Janeiro, “.lat” si tiene presencia en los mercados latinoamericanos, etc.).

Proteger algunos de estos dominios resulta una forma de anular amenazas y aprovechar las oportunidades de esta revolución silenciosa.

En caso de que no se protejan, se puede ocasionar una ciberocupación, y es cierto que, en tal extremo, se pueden evaluar las posibilidades legales de solucionar el problema resultante invocando las marcas registradas. Pero este conflicto no en todos los casos se puede solucionar (por ejemplo por ser registrado por terceros que pueden esgrimir elementos para demostrar su Buena Fe), y, además, aún en todos los supuestos, resulta menos costoso adelantarse y “prevenir”.

Por esta razón, si bien no es recomendable registrar todos los dominios, sí resulta importante proteger aquellos que resultan estratégicos de acuerdo las circunstancias y a la actividad de la marca.