

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA

-UNED-

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

MAESTRÍA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA OMPI:

COMO UNA DE LAS POLÍTICAS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CON LOS

NOMBRES DE DOMINIO IMPULSADAS POR LA OMPI

**Tesis de graduación para optar al grado de Maestría en
Propiedad Intelectual**

Fabio Vincenzi Guilá

San José, 2008

ÍNDICE

| | |
|---|-----------|
| INTRODUCCIÓN GENERAL..... | 6 |
| OBJETIVO GENERAL..... | 18 |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS..... | 18 |
| | |
| CAPÍTULO I..... | 21 |
| ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA DE LA CIBEROCUPACIÓN...21 | |
| 1.1 Internet..... | 21 |
| 1.1.1 Concepto..... | 21 |
| 1.1.2 Breve desarrollo..... | 26 |
| 1.2 Los signos distintivos..... | 34 |
| 1.2.1 Concepto y función distintiva..... | 34 |
| 1.2.2 Derechos conferidos por la marca a su titular..... | 36 |
| 1.3 Definición de nombres de dominio..... | 39 |
| 1.3.1 Requisitos..... | 44 |
| 1.3.2 Procedimiento..... | 47 |
| 1.3.3 Derechos que se adquieren con su Registro..... | 48 |
| 1.3.4 La función distintiva de los nombres de dominio..... | 49 |
| 1.4 Conflicto entre signos distintivos y nombres de dominio..... | 51 |
| | |
| CAPÍTULO II | 60 |
| ICANN Y O.M.P.I.: ORGANISMOS VINCULADOS EN LA REGULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO..... | 60 |
| 2.1. Introducción..... | 60 |
| 2.2. Aplicación de los remedios jurídicos tradicionales al | |

| | |
|---|------------|
| Cybersquatting..... | 66 |
| 2.2.1 La Federal Trademark Dilution act..... | 69 |
| 2.2.2 Trademark Cyberpiracy Prevention Act..... | 71 |
| 2.3. La creación de una política de resolución de conflictos diseñada para los nombres de dominio..... | 74 |
| 2.4. Adopción de la Política Uniforme de Resolución de Controversias en materia de nombres de dominio..... | 77 |
| 2.4.1. La Política Uniforme de la ICANN..... | 81 |
| 2.4.2. Los elementos del sistema normativo de la UDRP..... | 83 |
| 2.4.3. El procedimiento establecido para la UDRP y sus ventajas..... | 83 |
| 2.4.4. Propuestas para la revisión del procedimiento UDRP..... | 86 |
| 2.5. Intervención de la OMPI..... | 87 |
| | |
| CAPÍTULO III..... | 98 |
| EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA OMPI..... | 98 |
| 3.1. ¿Qué es el arbitraje?..... | 98 |
| 3.2. Ventajas de recurrir al sistema de arbitraje de la OMPI..... | 104 |
| 3.3. ¿Qué es el arbitraje acelerado de la OMPI?..... | 108 |
| 3.4. Principales etapas del arbitraje de la OMPI y el arbitraje acelerado de la OMPI | 111 |
| 3.5. Cuadro comparativo de los procedimientos de arbitraje de la OMPI y el arbitraje acelerado de la OMPI..... | 112 |
| | |
| CAPÍTULO IV..... | 115 |

| | |
|--|------------|
| EFFECTIVIDAD DEL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA O.M.P.I..... | 115 |
| 4.1. Funciones del Centro de Arbitraje..... | 115 |
| 4.2. El procedimiento UDRP de arbitraje..... | 117 |
| 4.2.1. Etapas procesales..... | 118 |
| 4.2.2. Árbitros de la OMPI y su designación..... | 123 |
| 4.2.3. Notificación de la demanda y contestación..... | 125 |
| 4.2.4. Prueba..... | 127 |
| 4.2.5. Dictado del laudo..... | 128 |
| 4.2.6. Notificación y ejecución del laudo..... | 130 |
| 4.2.7. Rectificación del laudo y laudo adicional..... | 130 |
| 4.3. Casos relevantes de arbitraje conocidos por la OMPI..... | 132 |
| | |
| CONCLUSIÓN GENERAL..... | 180 |
| | |
| BIBLIOGRAFÍA | 188 |
| Libros. | |
| Guías. | |
| Comunicados de prensa. | |
| Internet. | |
| | |
| ANEXOS..... | 196 |
| 1.- Declaración de Independencia del Ciberespacio. | |
| Por John Perry Barlow. | |
| 2.- Resumen de la organización y el funcionamiento de ICANN. | |
| 3.- Reglamento de la Política Uniforme de Soluciones de Controversias | |

adoptada por la ICANN.

4.- Resumen del Primer Informe de la OMPI.

5.- Resumen del Segundo Informe de la OMPI.

6.- Reglamento de arbitraje de la OMPI

7.- Reglamento de arbitraje acelerado de la OMPI

8.- Reglamento adicional.

INTRODUCCIÓN GENERAL

Los nombres de dominio y la ciberocupación constituyen un fenómeno que se está viviendo intensamente en este mundo globalizado, debido al fabuloso crecimiento que Internet ha experimentado en un período increíblemente corto. Cuando Internet no tenía mayor incidencia en el tráfico comercial, la mayoría de los nombres de dominio eran registrados de buena fe, pero, en el momento mismo en que se dio un aumento vertiginoso de las relaciones económicas internacionales, hubo un desencadenamiento de situaciones sobre las cuales el hombre se ha visto obligado a buscarles una explicación rápida y necesaria, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino, incluso, ético-moral. Se tiene, entonces, que el fenómeno de Internet pasó por una primera etapa en que se llegó incluso a considerar que ésta podía estar al margen del ordenamiento jurídico. Pero, se presentó el fenómeno de la ciberocupación, que obligó a actuar rápidamente, especialmente en el campo jurídico, para evitar el perjuicio económico que se estaba causando a las distintas empresas que incursionaban en Internet y debían proteger sus marcas.

De un momento a otro, especialmente en Estados Unidos y en Europa, se implementaron normas y se dictaron decisiones jurisprudenciales que han ido delimitando las principales reglas de juego de Internet.

Dentro de este proceso de juridificación los nombres de dominio han ocupado un papel central, ya que su trascendencia es especialmente relevante para el desarrollo efectivo del comercio electrónico.

La doctrina ha analizado abundantemente la normativa de las marcas y la normativa sobre la competencia desleal, en relación con los problemas suscitados por el fenómeno “cybersquatting” y el nacimiento, la evolución y, sobre todo, la eficacia o no que ha tenido la implantación y aplicación de la resolución de controversias con respecto a la usurpación de los nombres de dominio, especialmente en el ámbito de la O.M.P.I., apoyadas e impulsadas por la I.C.A.N.N.

Muchos autores han considerado que las medidas tomadas por esas entidades han mostrado eficacia en la disminución del problema, apoyados, sobre todo, en el gran número de casos resueltos, pero otros autores, como es el caso del reconocido especialista español en la materia, Javier A. Maestre, quien considera que “Desde luego, la situación actual dista enormemente de la que sería deseable. El procedimiento alternativo de resolución de disputas debe iniciar un proceso de reforma que le dote de suficientes garantías, tanto procesales como materiales. Debería concebirse éste como una especie de recurso administrativo, acaso previo al ejercicio de acciones ordinarias, legitimado por un adecuado entramado institucional que tenga adecuadamente en cuenta los intereses públicos” (Maestre, 2001: 125-126)

Todos los autores coinciden en que si bien es cierto el nombre de dominio no puede gozar de protección autónoma como signo distintivo, lo cual quiere decir que no le corresponde un derecho de exclusiva por sí mismo, no puede impedirse a su titular defenderlo frente a su uso por parte de terceros con funciones distintivas, las cuales podrían causar confusión en el tráfico comercial electrónico y en otros ámbitos.

Los comentarios anteriores ubican el problema que se quiere analizar mediante este trabajo final de graduación: exponer brevemente el fenómeno de la ciberocupación, comentando los motivos de su inicio, cómo se desarrolló rápidamente, cuáles alternativas se han planteado para buscarle solución adecuada a los diversos conflictos ocasionados, para entrar al estudio de la efectividad o no del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, como parte de las Políticas de Resolución de Controversias sobre la usurpación de los nombres de dominio, creadas e impulsadas por la ICANN. Se quiere presentar un análisis concreto, pero lo necesariamente amplio, de las políticas expresadas mediante la aplicación de dicho reglamento y su normativa, con la intención de crear conciencia sobre si debe darse una revisión y/o un replanteamiento provocado por la experiencia obtenida. Lo anterior llevará a ilustrar dicho análisis por medio de la mención de casos concretos de especial relevancia resueltos por la OMPI, en el último capítulo de este trabajo final

de graduación, para tener la certeza que tales herramientas de arbitraje han sido jurídicamente eficaces.

Desde 1980 fueron aprobados los siguientes nombres de dominio

1.-com: nombre genérico de libre acceso creado con fines comerciales.

2.-net: creado primeramente para identificar aquellas empresas que realizaban su actividad en Internet, para convertirse luego en el nombre de dominio a inscribir por una persona cuando se da cuenta que el .com ya había sido registrado por otra persona.

3.-org: usado en un principio para organizaciones que quisieran estar registrados en Internet.

4.-mil: para uso exclusivo del ejército de Estados Unidos.

5.-int: para las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro.

6.-edu: para las organizaciones educativas superiores de los Estados Unidos.

7.-gov: para uso exclusivo de organismos del Gobierno de los Estados Unidos.

El problema de la usurpación de los signos distintivos por medio de la utilización de los nombres de dominio genéricos de libre acceso .com, net, y .org, no está en vías de desaparición, como lo afirmó la OMPI, tanto en su primer informe, como en el segundo. Se está presentando el fenómeno contrario, ya que el problema de usurpación de nombres de

dominio o ciberocupación, va en aumento, luego de que la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet, conocida como ICANN, tomara la decisión en el año 2000 de aumentar los nombres de dominio mencionados y habilitara siete nuevos nombres de dominio genéricos para Internet:

- 1.-biz, para empresas o negocios en general, derivado del término anglosajón business.
- 2.-info, para uso no restringido, para toda suerte de informaciones, independientemente de su procedencia y finalidad.
- 3.-pro, para profesionales liberales.
- 4.-name, preferentemente para particulares que no realicen actividades comerciales ni profesionales.
- 5.-coop, para cooperativas.
- 6.-aero, para compañías de transporte aéreo.
- 7.-museum, para museos.

Para estos nuevos nombres de dominio genéricos, las diversas entidades registradoras oficiales de los mismos, procedieron a formular las llamadas “Políticas Específicas” para la solución de los eventuales conflictos que provocaran. Ya que la finalidad es otra, sólo se mencionará que para los nombres de dominio genéricos anteriormente enumerados, las políticas especiales implementadas fueron las siguientes: la Política Stop para .biz, la Política Sunrise para .info, la política UDRP para los .pro,

la política Name Watch para los .name y la política CEDRP o Carta de Elegibilidad para los .coop, .aero. y .museum. Además, en razón de la aplicación temporal de tales políticas, la OMPI recibe demandas que no tienen relación alguna con la U.D.R.P., sólo con carácter extraordinario.

Se debe mencionar que en 2005 se aprobaron los siguientes nuevos nombres de dominio genéricos

1-.jobs, promovido por el sector de las empresas de recursos humanos.

2-.travel, patrocinado por las empresas del sector de turismo y viajes.

3-.cat, establecido para servir a la comunidad lingüística y cultural catalana hablante.

4-.mobi, fue destinado para aquellos proveedores y usuarios de productos y servicios de telefonía móvil.

En el año 2006 se aprobó el dominio “.tel” y su intención es ofrecer una integración de métodos de comunicación existentes con nuevas tecnologías.

El Comunicado de Prensa PR/2007/479, emitido en Ginebra, el pasado 12 de marzo de 2007, por la misma O.M.P.I. y titulado “Crecen los casos de ciberocupación ilegal y aumentan los riesgos para las marcas debido a las nuevas prácticas de registro”, viene a confirmar que este trabajo final

de graduación va en el camino correcto y de ahí la importancia que representa.

En los inicios del problema de la ciberocupación y usurpación de nombres de dominio, el principal desafío para el sistema TLD procedía especialmente de particulares, conocidos como ciberokupas, dedicados a registrar sitios de empresas muy conocidas o de personas famosas, con la intención de venderlos posteriormente a un precio determinado.

En estos momentos y tomando como base las palabras de Francis Gurry, director general adjunto de la OMPI, la ciberocupación ilegal que toma miles de dominios de empresas comienza a ser más profesional y a usar tecnología más avanzadas, ya que utilizan programas informáticos para registrar automáticamente y en forma anónima, nombres de dominio cuyo registro ha caducado y sin tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual de terceros.

“Valiéndose de programas de registro automático y masivo, los ciberocupadores pueden registrar nombres de dominio sin pago alguno por un corto período de prueba, con lo que pueden obtener ingresos económicos por las visitas...Sin embargo, la OMPI no está tan preocupada por la proliferación de estos ocupadores, sino en el aumento de los avances

tecnológicos que les permiten a estos profesionales sus actos” (OMPI, Comunicado de Prensa: 2007)

“Tradicionalmente, la ciberocupación ilegal afectaba al registro de nombres de dominio por particulares que trataban de vender el nombre de dominio ocupado ilegalmente. Actualmente, los revendedores de dominios obtienen ingresos del registro automatizado a gran escala de nombres de dominio. Mediante esas actividades adquieren carteras de nombres de dominio que compran, venden y almacenan hasta ocupar un porcentaje importante de los más de 100 millones de nombres de dominio registrados actualmente”. (OMPI, Comunicado de Prensa PR/2007/479)

De esta manera, la usurpación de los nombres de dominio en Internet se ha convertido en una enorme industria de tipo especulativo y el estudio concreto de la posibilidad de formular políticas y/o respuestas concretas que respondan adecuadamente a su solución, adquieren un significado especial, dado que por el momento las conexiones de Internet, el desarrollo del comercio electrónico y, en general, el desarrollo tecnológico produce, inevitablemente, un aumento en el porcentaje de demandas, lo cual queda debidamente comprobado con la presentación del siguiente cuadro emitido directamente por la OMPI

*** Casos presentados ante el Centro de la OMPI**

| Año | gTLD | ccTLD | Todos los casos |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 2007* | 481 | 39 | 520 |
| 2006 | 1660 | 164 | 1824 |
| 2005 | 1361 | 95 | 1456 |
| 2004 | 1110 | 66 | 1176 |
| 2003 | 1053 | 47 | 1100 |
| 2002 | 1181 | 27 | 1208 |
| 2001 | 1506 | 50 | 1556 |
| 2000 | 1841 | 16 | 1857 |
| 1999 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 10194 | 504 | 10698 |

***En el caso del año 2007 la información está referida a un período que abarca sólo el primer trimestre.¹**

Internet se ha convertido en muy pocos años en un fenómeno de implicaciones y alcances mundiales y dada su práctica tan especial y su configuración tecnológica, en la cual reina un caos organizado, con la intervención en sus decisiones tanto de entidades públicas, como de

¹ El fenómeno de la ciberocupación, una práctica imparables. En: <http://www.monografias.com/trabajos909/fenomeno-ciberocupacion-ilegal/fenomeno-ciberocupacion-ilegal.shtml?monosearch> (3-febrero-2008).

empresas privadas, resulta de especial importancia un estudio del fenómeno de la usurpación de nombres de dominio, ya que tal fenómeno ha sido el principal problema jurídico sufrido por Internet y el resultado que ha tenido al respecto la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la O.M.P.I., como procedimiento de resolución de controversias de nombres de dominio.

“...El surgimiento de nuevos y poderosos actores globales con sistemas menos rígidos y sólidos de propiedad intelectual, combinado con el creciente valor del conocimiento de la tecnología intangible, planteará serias preguntas sobre la viabilidad de los enfoques actuales de protección de dicha propiedad intelectual...El movimiento civil global se ha vuelto más vital y coherente. Lo sustenta una potente mezcla de transparencia global, de trastornos y del impulso humano esencial de conectarse, trascender los límites y cambiar las cosas...” (Eamon. 2006: 318)

En otras palabras, las especiales características del entorno digital que nos presenta la sociedad de la información y el conocimiento producen nuevos problemas jurídicos, con el factor adicional que en vista del alcance mundial de Internet y la rapidez con que evoluciona, provoca que las eventuales soluciones jurídicas siempre vayan detrás, a veces, muy atrás, de los fenómenos a los que se quiere dar explicación y solución, lo

cual queda debidamente comprobado con las palabras del señor Gurry, en el aparte citado del planteamiento del problema.

La justificación de este trabajo reside en darle un seguimiento lo más actualizado posible, aunque breve, a la confrontación entre los nombres de dominio y los signos característicos típicos de las empresas, para estudiar a fondo la solución jurídica existente del arbitraje en la OMPI, a efecto de determinar su eficiencia y eficacia en la solución obtenida en los casos planteados, e intentar proponer reformas de tipo jurídico a esa misma figura, e, inclusive, por qué no, de tipo político, dado el aumento del número de demandas por ciberocupación ilegal presentadas ante la OMPI, desde 1999 al 2007, según el cuadro ya detallado. Pero, para estos efectos, se deberá tomar muy en cuenta que los nombres de dominio pasaron, en sus inicios, de ser meros identificadores específicos de usuarios de Internet, para convertirse en la actualidad, en muchísimos casos, en activos de “revendedores”, quienes solamente investigan y especulan para obtener beneficios económicos por medio de la aplicación de nuevas tecnologías. Se está produciendo una indudable profesionalización de la ciberocupación ilegal, con la presencia de expertos en registrar nombres de dominio con fines meramente especulativos y de extorsión, quienes se encuentran lo suficientemente preparados para utilizar los avances tecnológicos como programas de registro automático y masivo, con esos únicos objetivos.

Se considera que la puesta en marcha en 1999 del sistema extrajudicial de la política de solución de conflictos entre nombres de dominios y signos distintivos de la ICANN, conocida como “Política Uniforme de Resolución de Conflictos UDRP” no ha producido la eficacia deseada, aunque fue un inicio positivo. Todo lo contrario, como ya se mencionó, se está dando un preocupante y creciente aumento de controversias, en contraposición con la afirmación hecha por la OMPI, en su Primer y Segundo Informe, de que la ciberocupación estaba en vías de pronta desaparición.

OBJETIVO GENERAL

Confirmar el aumento de la usurpación de derechos de nombres de dominio, con la intención de que el sistema internacional llegue a contar con un sistema de nombres de dominio que proporcione seguridad jurídica a sus usuarios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Presentar un análisis breve y concreto sobre los orígenes de los nombres de dominio, sus antecedentes y trayectoria.**
- 2. Presentar un detalle del inicio y las causas del problema de la usurpación de los nombres de dominio en Internet, o “ciberocupación”.**
- 3. Mostrar un breve análisis del papel que ICANN ha jugado, como autoridad máxima encargada del sistema de nombres de dominio.**
- 4. Exponer un diagnóstico sobre la situación actual de la ciberocupación y los nuevos motivos del aumento de demandas que detalla la OMPI en su Comunicado de Prensa PR/2007/479, del 12 de marzo de 2007.**

En razón de que el problema de la ciberocupación va en aumento, este trabajo pretende evaluar soluciones eventuales a la resolución de esos nuevos conflictos y la presentación de sugerencias de reformas a las Políticas de Solución de Controversias existentes, pero, ubicándose, específicamente, en lo relacionado con la aplicación a esos conflictos, en el Reglamento de Arbitraje de la O.M.P.I. La aplicación de los criterios de decisión de la Política Uniforme, deben llevar necesariamente a su adaptación y/o implementación, para poder combatir con eficiencia y eficacia las nuevas circunstancias y acontecimientos que se vayan presentando dentro de un mundo globalizado, cuyos avances tecnológicos tienen consecuencias inmediatas, imprevistas, y, sobre todo, muy novedosas.

El estudio del Reglamento de Arbitraje de la O.M.P.I., en materia de solución de controversias entre nombres de dominio y marcas, y las eventuales modificaciones que se puedan sugerir para un funcionamiento más efectivo de su normativa, en el combate contra la desaparición de la ciberocupación, dadas las nuevas circunstancias que está presentando esta materia, se convierte en una alternativa de importancia e interés para dar respuesta a ese serio y novedoso problema.

“(...) el mundo, de repente, ha crecido, y con él y en él la vida. Por lo pronto, ésta se ha mundializado efectivamente; quiero decir que el contenido de la vida en el hombre de tipo medio es hoy todo el planeta; que cada individuo vive habitualmente todo el mundo...Cada trozo de tierra no está ya recluso en su lugar geométrico, sino que para muchos efectos visuales actúa en los demás sitios del planeta. Según el principio físico de que las cosas están allí donde actúan, reconoceremos hoy a cualquier punto del globo la más efectiva ubicuidad”

José Ortega y Gasset

1964. p. 97

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DEL PROBLEMA DE LA CIBEROCUPACIÓN

1.1. INTERNET

1.1.1 CONCEPTO

Para los efectos buscados es lógico que se deba iniciar este trabajo final de graduación presentando los aspectos centrales de la actualidad internacional en que nos ha tocado vivir, de la siguiente manera:

“La difusión acelerada y generalizada de las tecnologías de la comunicación es sólo uno de los aspectos de lo que se define como globalización. El segundo es la interdependencia del conjunto de los países del mundo, producida por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios y de los flujos internacionales de capitales” (Cassese, 2006: 13)

Claros, entonces, sobre el mundo en el cual vivimos, se puede proceder a presentar varias definiciones de lo que es Internet, de la siguiente manera

“La doctrina, de cualquiera de las ciencias, es unánime al describir Internet como una red de redes, la Red por excelencia

pues, ciertamente, hoy día tiene una vocación universal, agrupando o conectando entre sí infinidad de redes que existen en el mundo, de forma que entre los ordenadores conectados se está, de modo continuado, intercambiando información. Así, Internet o, como se dice gráficamente, “la autopista de la información”, constituye de hecho la máquina copiadora y transmisora de datos más grande del mundo; es, en definitiva, la mayor de las bases de datos que se pueda concebir” (Sánchez, et al. 2002: 24)

Es precisamente esta vocación universal de Internet la que provoca y ubica el tema que se estudia en este trabajo.

“La Internet es una libre asociación de miles de redes y millones de computadoras alrededor del mundo, que trabajan juntas compartiendo información” (Pardini, 2002: 39)

Se verá, entonces, como esta libre asociación de miles de redes y computadoras por un lado provocó el enorme y rapidísimo éxito de Internet, pero, por otro lado, ha sido la causante de una problemática jurídica de difícil solución definitiva al haber logrado un alcance mundial.

“... La red de redes posibilita el acceso a la información “colgada” en ella, la comunicación entre todas las terminales

conectadas y, lógicamente, también el intercambio de la misma. Las potencialidades de Internet son enormes en todos los ámbitos...” (Ortega Díaz, 2006: 21)

Se podría seguir citando gran cantidad de definiciones de Internet, pero se puede ver que las tres definiciones anteriormente citadas prácticamente dicen lo mismo, con lo cual se concluye que existe una gran coincidencia sobre su definición: Internet es una red madre conformada por un gran número de redes más pequeñas y mediante su comunicación e interacción se logra el acceso público a una gran cantidad de información que contiene y a una gran cantidad de servicios que ofrece.

Sí interesa presentar una definición más con respecto al aspecto técnico de Internet: “Una definición más o menos oficial de lo que es Internet puede considerarse la aceptada unánimemente el 24 de octubre de 1995 por el FNC (Federal Networking Council, Consejo Federal de Redes):

“Internet hace referencia a un sistema global de información que está relacionado lógicamente por un único espacio de direcciones global basado en el protocolo de Internet (IP) o en sus extensiones, es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones u otros protocolos compatibles con IP, y emplea, provee, o hace

accesible, privada o públicamente, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones y otras infraestructuras relacionadas aquí descritas” (Sánchez Almeida, et al, 2002: 24-25).

Se procede a presentar una cita más que, si bien es cierto también se refiere a una definición de Internet, empieza a mostrar el tema que interesa en este trabajo de graduación: “Un sueño para sus usuarios y una pesadilla para los prácticos del Derecho. Eso es Internet hoy día, en las significativas palabras de T. Van Overstraeten. Por un parte, Internet permite concluir transacciones con empresarios y consumidores situados en cualquier lugar del planeta. Permite acceder y difundir múltiples informaciones; agiliza extraordinariamente la comunicación entre las personas, etc. Representa la libertad mundial de información y de la comunicación: es un sueño hecho realidad. Pero, por otro lado, todo conjunto de actividades sociales precisa una regulación. Sin embargo, las legislaciones nacionales avanzan con mucho retraso con respecto a las nuevas tecnologías: no están preparadas para regular fenómenos nuevos no previstos. Ello hace difíciles las respuestas legales a los numerosos litigios que pueden suscitar las operaciones en Internet. Por eso es también una pesadilla jurídica” (Calvo Caravaca, et al. 2001: 13)

Ya se dijo que resultaba obligatorio y necesario la exposición de varias definiciones de lo que es Internet, pero ya se vio también que todas ellas son muy claras en cuanto al aspecto técnico, lo cual no es suficiente para

aqueellos que quieren aproximarse a Internet, pero desde el punto de vista jurídico.

La última cita tan clara ubica este estudio final de graduación sobre el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, como una alternativa importante de solución de controversias con respecto a conflictos suscitados con el registro de nombres de dominio, para acercar y hacer coincidir cada vez más el mundo real con el mundo virtual, en la nueva sociedad de la información y el conocimiento que nos ha tocado vivir y como producto de los avances tecnológicos experimentados en un período muy corto.

“La tensión que existe entre los nombres de dominio, por una parte, y los derechos de propiedad intelectual, por otra, ha provocado numerosos problemas que plantean interesantes cuestiones de política. Estas cuestiones de política tienen nuevas dimensiones que son consecuencia de la intersección de un medio mundial con propósitos múltiples, como es Internet, con sistemas diseñados para el mundo territorial y físico.”²

² Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio en Internet: En: <http://arbiter.wipo.int/process1/report/summary-es.html> (25-agosto-2005)

1.1.2. BREVE DESARROLLO

“Cuando uno piensa en el nombre de Jon Postel, lo primero que se le viene a la cabeza es su inestimable contribución a la evolución tecnológica que comienza con la primitiva investigación en conmutación de paquetes, ARPANet y tecnologías relacionadas. Y, no sería exagerado decir que el desarrollo de Internet sin su contribución hubiese sido muy diferente”³

En general, se puede presentar un resumen de los principales acontecimientos relacionados con el nacimiento y desarrollo de Internet, tomando en cuenta que el DNS o Domain Name System se encuentra cumpliendo 25 años de fundado, ya que fue en 1983 cuando Paul Mockapetris publicó los primeros RFC's, -documentos Request for Comments- y que han sido útiles en Internet porque contienen las especificaciones de protocolos de comunicaciones.

A finales del 50, el Departamento de Defensa de los EE.UU., en plena guerra fría, comenzó a preocuparse por lo que podría suceder con su sistema de comunicación, en caso de darse una guerra nuclear. Nace así DARPA, Defense Advance Research Projects Agencia, o Agencia de

³ Muere Jon Postel, uno de los padres de Internet. En: “<http://www.el-mundo.es/navegante/98/octubre/19/postel2.html>) 25-8-2005)

Proyectos de Investigación Avanzada, en el seno del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

“Debido a inminentes peligros externos (propios de la época llamada “Guerra Fría”), la necesidad de crear una red, que aún dañada (en mayor o menor medida) permitiera la continuación de las comunicaciones evitando así la interrupción del flujo de información, se planteaba en todas y cada una de las áreas militarizadas” (Zabale, et al. 2006: 15)

Véase entonces, como ya existía en ese ambiente la idea de una red descentralizada entre diversas instituciones de los Estados Unidos.

“Los memorandos escritos por J.C.R. Licklider, del Massachussets Institute of Technology (MIT) en agosto de 1962, son considerados como la primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que podrían ser propiciadas a través del “trabajo en red” (networking), al concebir una red interconectada globalmente muy parecida, en esencia, a la Internet actual.” (Maestre, 2001: 17)

En 1962 Paul Baran, investigador del gobierno norteamericano, presentó un proyecto en que proponía un sistema de comunicaciones mediante computadoras conectadas en una red descentralizada, a efecto de que

siempre pudieran comunicarse entre sí y tuvieran la máxima resistencia ante cualquier ataque enemigo. En 1964 la RAND Corporation propone la construcción de una red que no dispusiera de una autoridad central y sugiere un diseño que desde su inicio estuviera preparada para funcionar en un entorno fragmentado. A finales de 1966 Lawrence G. Roberts se trasladó a la DARPA con el objeto de desarrollar el concepto de red de ordenadores y confeccionó así su plan para la creación de ARPANet.

A raíz de la propuesta de Baran y de Roberts efectuada en 1969, principalmente, nace ARPANet (Advanced Research Projects Agency Network) adscrita al Pentágono. En su primera etapa sólo había cuatro computadoras conectadas y en 1971 se habían agregado 11 nodos más y para 1972 ya estaban 40 computadoras conectadas. En éste último año se creó el Inter Networking Group, con investigadores científicos y técnicos especialistas en diversas disciplinas, a fin de establecer un protocolo de comunicación común entre computadoras. Los investigadores Vint Cerf y Robert Kahn redactaron A Protocol for Packet Network Internetworking, en 1974, para poder explicar cómo se podía resolver el problema de la comunicación entre las computadoras. En 1982 tal solución logró implementarse y se le denominó Transmission Control Protocol -Internet Protocol (TCP-IP), adoptado por ARPANet como estándar y empieza a utilizarse el nombre de Internet.

El Departamento de Defensa de los EE.UU. adoptó este protocolo como estándar para su red de computadoras y decidió su separación de ARPANet y la creación de su propia red llamada MILnet. Se crea la EuNet (European Unix Network, conectado a ASPANet, en 1982, para proporcionar servicios de correo electrónico y servicios Usenet a diversas organizaciones europeas. Hasta 1983 ARPANet estuvo bajo el control del departamento de defensa de los Estados Unidos y en este año su parte estrictamente militar se segmentó y se convirtió en MILNET y se retira de ARPANet. Se introduce el DNS (Domain Name Server en 1984).

La National Science Foundation (NSF) considera necesaria en 1985 una red de trabajo de alto desempeño para enlazar 5 centros que poseían supercomputadoras.

“En 1986 se produce un hecho esencial para el inmediato desarrollo y popularidad de Internet, pues tuvo lugar la creación, a instancias de la NSF (National Science Foundation), de la NSFnet con el objeto de facilitar el acceso a la tecnología de ARPANET a una comunidad científica más amplia. Su rotundo éxito la llevaría a convertirse en la auténtica espina dorsal de la ulterior Internet...” (Maestre, 2001: 19)

La NSF crea la NSFnet en 1987 conectando 7 redes con los 5 centros de supercomputadoras y en el año 1989 nace RIPE con el objeto de interconectar las redes europeas.

En 1990 deja de funcionar la red ARPANet, que dio origen a Internet y se crea la Electronic Frontier Foundation. Una Ley del Congreso de los Estados Unidos votada en 1991 aprobó la creación de la red nacional para la investigación y la educación (NREN) que extendió los servicios a todos los niveles educativos y en marzo del mismo año 1991 Tim Berners-Lee pone en marcha el primer navegador de la web. También en ese año se retiraron las restricciones de NFS al uso comercial de la red. Internet contaba en 1992 con 1.136.000 servidores en la red, creando la Internet Society o la autoridad de la red. El primer visualizador gráfico de páginas web aparece en 1993 y fue conocido como mosaic, antecesor de Netscape. Ya Internet contaba con 1.776.000 servidores. La Primera Conferencia Internacional sobre la Web se celebró en 1995 en Ginebra, Suiza. Solamente un año después Internet ya tenía 9.400.000 servidores. En 1997 Internet contaba con 17 millones de servidores. En el 2000, Internet estaba formada, no sólo con restos de la ARPANet primaria, sino que ya incluía otras redes como AARNET (Academia Australiana de Investigación de Redes), NSI (Nasa Science Internet), SWITCH (Red Académica de Investigación Suiza), sin mencionar miles de redes de mayor o menor capacidad y tamaño de tipo educativo y de investigación.

De esta manera quedó establecido el potencial de la red como medio de comunicación, dando un especial relieve al intercambio de datos, ya no sólo en el ámbito militar, sino en campos muy diversos, como el científico, por ejemplo.⁴

Se ha demostrado como los Estados Unidos de Norteamérica fue el creador y principal gestor de Internet y cómo la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- ha sido la organización internacional más vinculada en el ámbito de la regulación de Internet y el posterior desarrollo y también regulación de los nombres de dominio.

“Desde septiembre de 2000, la gestión técnica y la política central de los nombres de dominio fueron traspasadas a la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), organización internacional sin fines de lucro domiciliada en los Estados Unidos de América y constituida según sus leyes. En particular, ICANN tiene delegada la asignación de las direcciones IP a escala continental a los correspondientes registros regionales (RIPE ICC en Europa) y la gestión del DNS a InterNIC, que puede ser calificada como joint-venture establecida entre las siguientes entidades estadounidenses: U.S. National Science Foundation (NSF), la AT&T y Network Solutions Inc. (NSI) (Cabanellas de las Cuevas, 2004: 218)

⁴ Tomado libremente de “Historia de Internet a nivel mundial”. En: http://www.racsa.co.cr/conociendo_internet/historia_internet_mundo.htm (26-agosto-2005) y de “Nuria Almiron ONLINE Historia de Internet”. En: <http://www.lacasadejara.org/paginaweb/historiainternet.html> (5-abril-2007)

“En palabras del propio Postel, los orígenes de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), podrían remontarse al comienzo de ARPANet ...cuando él mismo empezó a llevar un listado de números de protocolos de red en un pedazo de papel. La IANA es la encargada del correcto funcionamiento de Internet, asignando y gestionando números y nombres únicos del sistema de nombres de dominio (DNS) de Internet” (Ver: Muere Jon Postel, uno de los padres de Internet.)⁵

Durante este desarrollo se llevaba un control muy rudimentario de los nombres de dominio, efectuada de buena fe por un grupo muy preparado y entusiasta de investigadores académicos, organizaciones técnicas, ingenieros expertos en cómputo, y, muy importante, por un numeroso grupo de voluntarios y empresas. Luego resultó sumamente importante que el gobierno norteamericano comenzara el proceso de privatización e internacionalización de la administración del Sistema de los Nombres de Dominio y otras labores propias de Internet.

Luego del intenso trabajo que gente como Postel y otros grandes investigadores y científicos realizaron a partir de la década de los años sesenta, se llegó a mediados de los años 90, en especial 1995, cuando se presenta impresionantemente el llamado “boom” de Internet, debido al aumento del tráfico comercial a nivel mundial y a la concienciación de la importancia y los resultados que Internet era capaz de proporcionar para

⁵ En: <http://www.el-mundo.es/navegante/98/octubre/19/postel2.html> (25-agosto-2005)

usuarios de buena fe y de mala fe, como se ha visto en la presentación histórica del desarrollo de Internet.

“Hay una viva controversia mundial sobre el futuro de la propiedad intelectual” (Toffler, et. al. 2006: 266)

y, sin lugar a dudas, los conflictos suscitados entre los signos distintivos y los nombres de dominio forman parte de esa guerra que no parece dar tregua alguna.

“La innovación es importante; ha transformado las vidas de todos los habitantes del planeta. Y las leyes de propiedad intelectual pueden y deben estimularla”. (Stiglitz, 2006: 146) y, debido a esta realidad, el Reglamento de Arbitraje de la OMPI ha venido a desempeñar una alternativa de importancia entre las diversas y múltiples soluciones que el hombre se ha visto obligado a crear, para enfrentar tan diversos fenómenos.

La problemática que estudia este trabajo es tan reciente que ni siquiera fue regulada en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“Acuerdo ADPIC”), firmado en 1994 y que dio origen a la Organización Mundial de Comercio, luego de la conclusión de la Ronda Uruguay. A pesar de este comentario se recuerda que los nombres de dominio sí están debidamente regulados en el artículo 15.4 del DR-CAFTA.

1.2. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.2.1. CONCEPTO Y FUNCIÓN DISTINTIVA

“Signo, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, significa *“objeto, fenómeno o acción material que, natural o convencionalmente, representa o sustituye a otro objeto, fenómeno o acción”* El término “distintivo” es definido en el citado diccionario como cualquier elemento *“que tiene facultad de distinguir”* y continúa indicando que *“dícese de la cualidad que distingue o caracteriza esencialmente una cosa.* En el ámbito jurídico “signo distintivo” hace referencia a un bien inmaterial que concede a su titular un derecho de propiedad industrial, susceptible de diferenciar e individualizar un producto, servicio, empresa, establecimiento u origen del producto. En nuestro ordenamiento son signos distintivos la marca, el nombre comercial, el rótulo de establecimiento y la denominación de origen” (Ramos Herranz, 2004: 77)

Para efectos prácticos de este trabajo interesa definir la marca o signo distintivo de la siguiente manera: “La marca constituye un signo o medio que permite al empresario identificar sus productos y servicios, y distinguirlos de otros productos o servicios iguales o similares ofrecidos por terceros en el mercado” (Martínez Medrano, et al.2000: 23)

Para la existencia de un sistema realmente competitivo basado en la economía de mercado, resulta de primordial importancia la existencia de los bienes inmateriales anteriormente detallados, ya que el esfuerzo que realizan los agentes en dicho mercado para lograr que sus productos gozen de buena reputación, producto de la calidad que ofrecen, se debe en gran parte a la función distintiva que logran establecer en el mercado y la parte visible de tal función no significa otra cosa que los signos distintivos indicados.

“Ese esfuerzo continuo de los operadores económicos que participan en el mercado, por mantener y aumentar su clientela gracias a la mejora de las prestaciones que ofrecen, es lo que da lugar al progreso económico, beneficiando a los consumidores y en conjunto a todos los participantes del mercado. Pero el sistema competitivo no puede funcionar si los clientes potenciales no están en condiciones de identificar a los operadores económicos que participan en el mercado y a los productos o servicios ofrecidos por ellos. Será esa identificación la que permitirá a los interesados adquirir los productos o servicios que prefieren, dando lugar de esa manera a la relación de clientela con el operador económico correspondiente”
(Bercovitz, 2002: 21)

1.2.2. DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA A SU TITULAR

“El Convenio de París es el instrumento jurídico marcario de mayor importancia en el área internacional, no solamente por el número de países, de los más diversos ámbitos geográficos y políticos que lo integran, sino también por la amplitud de los temas cubiertos por sus normas” (Bertone, et al, 1989: 126-127)

Se tiene, entonces, que las marcas se encuentran debidamente reguladas y protegidas por normas jurídicas y jurisprudencia establecida desde hace muchísimos años, mientras que los nombres de dominio tienen una experiencia incipiente, tanto normativa, como jurisprudencialmente.

“Desde una perspectiva jurídica, el tema de los signos distintivos ha sido ampliamente regulado tanto por tratados internacionales, como por las legislaciones internas de cada país en el mundo y, por tanto, con el surgimiento de los nombres de dominio como especie susceptible de ser convertida en parte integrante de la familia de los signos distintivos, el mundo de lo legal empezó a preguntarse cómo debía regularse este nuevo ámbito que claramente podría entrar en choque con derechos previamente adquiridos como por ejemplo, los marcarios” (Ver: La Ciberocupación: Manifestación de la nueva cultura de las tecnologías emergentes. En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x1401> (9-diciembre-2005)

Este estudio se refiere a la eficiencia y eficacia o no del Reglamento de Arbitraje de la OMPI en la solución de controversias causados por conflictos surgidos entre nombres de dominio y marcas, lo que obliga a estar reiterando posiciones, definiciones o diferencias entre las marcas y los nombres de dominio, y, por esta razón, y antes de entrar a comentar los derechos que confiere la marca a su titular, es importante presentar el siguiente comentario: “...Mientras que la función primordial de las marcas es identificar los productos o servicios del empresario frente a los productos o servicios similares de terceros, los nombres de dominio distinguen al empresario con independencia de sus productos o servicios. El nombre de dominio distingue la página web del empresario frente a las páginas web de terceros, sean cuales sean los respectivos sectores de actividad. Asimismo, mientras que el derecho de marca tiene un ámbito territorial limitado, el nombre de dominio tiene una vigencia mundial...” (Sanz de Acedo, 2001: 20)

Una marca debe entenderse como un signo o un medio susceptible de representación creado con la finalidad de distinguir los productos y/o servicios que un empresario ofrece en el mercado, con respecto a productos iguales o similares ofrecidos por otro empresario, con lo cual desempeña un papel de especial relevancia en el proceso competitivo. Además de esa característica tan especial de distinguir e identificar productos y servicios, lo cual constituye su función esencial, la marca

tiene la función de garantizar una calidad uniforme y cumple, asimismo, una función publicitaria.

“Paradójicamente con la aparición de Internet se planteó la desaparición o mengua de la importancia de la propiedad intelectual. Algunos plantearon el fin del derecho de autor o de las marcas reemplazados por la eficiencia de la red global. La experiencia ha demostrado todo lo contrario, nunca antes había tanto interés en proteger los signos distintivos y los contenidos”
(Universidad Externado de Colombia, 2003)

Se debe aclarar que con respecto al tema del conflicto de las marcas y los nombres de dominio sólo interesan las marcas denominativas, lo cual implica que quedan por fuera, necesariamente y por razones obvias, las marcas gráficas, tridimensionales y mixtas.

“La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo. Este es sin duda el derecho más importante que confiere el derecho marcario. La marca registrada es una propiedad para su titular y como tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede ser libremente transferida o bien su uso puede ser autorizado o licenciado a

terceros a título gratuito u oneroso. La autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (franchising) es una forma muy habitual de explotación marcaría que permite al titular de la marca una difusión que en muchos casos él solo no podría lograr” (Otamendi, 1995: 25-26)

1.3. DEFINICIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Para el objetivo buscado resulta necesario presentar varias definiciones de los nombres de dominio, desde distintos puntos de vista, lo cual se logra de la siguiente manera:

Una definición jurídica y general de los nombres de dominio sería la siguiente: “El nombre de dominio constituye hoy día uno de los últimos y más polémicos sistemas de identificación que el ser humano haya utilizado a lo largo de la historia para identificar sus iniciativas. Un nuevo signo distintivo para un nuevo ámbito de desarrollo del ser humano, todavía en fase embrionaria, que ante la dificultad de aplicar los esquemas tradicionales, nos hace ver cómo todavía no se ha elaborado, desde la perspectiva estrictamente jurídica, una doctrina que aglutine los diferentes elementos de identificación con trascendencia jurídica que utiliza el ser humano y dé adecuada respuesta a las incertidumbres planteadas en los albores de la nueva sociedad en red que se avecina”

⁶Esta definición ubica la problemática jurídica de los nombres de dominio, como un fenómeno sumamente novedoso y complejo.

Una definición técnica para los nombres de dominio sería la siguiente: “A los nombres de dominio se les entiende como direcciones IP, constituídas por un número binario de treinta y dos (32) bits, dividido en cuatro octetos de ocho bits cada uno, separados por puntos, en base decimal y que al ser trasmutados en nombres por un sistema de nombres de dominio, resultan de más fácil comprensión y recordación para identificar un ordenador dentro de una red de área local (LAN), una red de área amplia (WAN), por ejemplo una extranet, o en la red de redes, Internet...”⁷

Se ve así como las herramientas que proporciona el derecho para el estudio y definición de los nombres de dominio, necesariamente deben abarcar aspectos de índole técnico sumamente complejos, por lo cual se requiere la intervención de profesionales provenientes de diversas ramas del saber humano para lograr una definición completa de los nombres de dominio.

Otra definición técnica para los nombres de dominio dada por un autor nacional, sería la siguiente “Desde una óptica técnica, el DNS es un protocolo de resolución de nombres, integrante del conjunto de

⁶ Ver: El nombre de dominio y la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva. En: <http://www.alfaredi.org/rdi-articulo.shtml?x=882> (25-agosto-2005).

⁷ Ver: “Nombres de Dominio y Propiedad Industrial”. En: <http://www.cecolda.org.co/publicaciones/9/nomdom.htm> (25-agosto-2005)

protocolos de comunicación telemática colectivamente conocidos como TCP/IP...El DNS se traduce en una base de datos jerárquica, en cuyo vértice figura el dominio raíz, a partir del cual brotan una serie de dominios de nivel superior (TLDs), estos se dividen, a su vez, en genéricos y nacionales...” (Ver: El nombre de dominio: ¿una nueva forma de propiedad? En: <http://www.hess-cr.com/secciones/dere-info/dnspropiedad.shtml>. (17-febrero-2007).

Nuevamente queda mostrada la vinculación que se da entre el aspecto jurídico y el aspecto técnico de los nombres de dominio y el conocimiento que de ambos aspectos se debe tener para poder interrelacionarlos y poder llegar así a resultados satisfactorios sobre la problemática planteada.

Una definición que explica el surgimiento de los nombres de dominio por razones de orden práctico, sería la siguiente: “Los dominios surgen como una herramienta para simplificar el acceso a los ordenadores que componen la Red. Gracias al sistema de nombres de dominio, se hace posible la identificación de los ordenadores en Internet. Técnicamente, un dominio es una forma sencilla de localizar un ordenador en Internet, pero sobre todo es la garantía de nuestra identidad” (Ver: Nombres de Dominio en Internet: Planteamientos Políticos e Intereses Económicos. En: <http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/mundo/2004/febrero.html> (25-agosto-2005).

Si se quería el éxito y desarrollo de Internet, debía proporcionarse al usuario un sistema sencillo de comunicación, lo cual queda explicada no

solamente en la anterior cita, sino que de nuevo se plantea con mayor claridad de la siguiente manera: “Técnicamente un dominio es una forma sencilla de localizar un ordenador en Internet, pero sobre todo es la garantía de nuestra identidad. Al igual que en el mundo real tenemos diferentes formas de identificarnos, como pueden ser las huellas dactilares, el DNI o el ADN, en Internet el dominio constituye el principal medio de identificación” (Ver: ¿Qué es un nombre de dominio? En: <http://www.beroni.com/beroniinf/dominios.th> (29-enero-2006)

Una definición que se utilizará para esclarecer la naturaleza jurídica de los nombres de dominio, en los momentos que este trabajo lo requiera, sería la siguiente: “...el nombre de dominio posee una dimensión semántica, que le hace susceptible de adquirir una significación propia y actuar, respondiendo a dicha dimensión, en la mente de las personas como un signo que representa algo de entidad, dentro de un proceso acelerado gracias también a su utilidades práctica...”⁸

De esta manera, se puede ver cómo los nombres de dominio se convirtieron al mismo tiempo en un tema de orden técnico, de orden jurídico y de orden práctico, sin dejar de lado las grandes dosis de orden político que siempre han tenido. Esos cuatro aspectos de la vida diaria de Internet seguirán conviviendo, por lo que el estudio conjunto y realista de todos ellos es necesario para comprender el fenómeno de los nombres de

⁸ Ver: El nombre de dominio y la insuficiencia de las doctrinas actuales en materia distintiva. En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=882> (25-agosto-2005)

dominio y la constante búsqueda de soluciones a las nuevas situaciones y/o problemas que constantemente se están presentando.

“La estructura de nombres de dominio es un elemento clave dentro del esquema de funcionamiento general de Internet, pues permite dirigir a su destino todo el tráfico que transcurre por la red. Por ello, es sumamente importante que todas las organizaciones y empresas puedan tener unos nombres de dominio fáciles de recordar y claramente identificados con **SUS MARCAS”** (Ver: Situación Actual del Sistema de Dominios. En: <http://www.nic.cu/world/ponencia.doc>

(29-enero-2006)

A pesar de los comentarios anteriores, no existe duda alguna en cuanto a que el Sistema de Nombres de Dominio y su labor de asignación en el nombre de dominios, llegó a poner orden al respecto, en un momento en que se estaba dando un crecimiento considerable del comercio electrónico por medio del uso de Internet. Esto resulta así por cuanto los nombres de dominio son únicos, ya que resulta imposible que dos personas tengan el mismo nombre de dominio, lo cual produce certeza, ya que si una persona teclea mi nombre de dominio sólo llegará a mi sitio. La certeza mencionada ha provocado seguridad de identificación y ello ha provocado el aumento de la confianza sobre la utilización de los nombres de dominio, ya que las empresas, principalmente, se han dado cuenta de la importancia de competir por este medio en los mercados globales. A pesar de esta afirmación, los conflictos por la utilización de una

herramienta tan novedosa han ido en aumento, como ya lo hemos afirmado.

1.3.1. REQUISITOS

Como ya se vio anteriormente, el registro de los Nombres de Dominio fue ideado y llevado a la práctica por la IANA, cuando tuvo bajo su responsabilidad la gestión completa del protocolo de Internet.

“En general, cualquier persona, institución o empresa puede registrar un nombre si se cumplen unos ciertos requisitos legales y técnicos que pueden variar en los diferentes países...”⁹

Actualmente se cuenta con un registro simple y rápido, ya que su base es un conjunto de reglas elementales generales y que se cita así

- ⇒ El principio “First come first served”: o lo que es lo mismo, quien primero registra un nombre de dominio se constituye en su titular.**
- ⇒ El principio de la buena fe: se presume que los datos aportados por el solicitante en el formulario respectivo, son ciertos y valederos y no se comprueba dicha información.**
- ⇒ El nombre de dominio que se quiere registrar no puede ser idéntico a otro ya registrado e, inclusive, un pequeño cambio ya permite la inscripción del primero.**

⁹ Ver: Nuevo Sistema de Dominios. En: <http://www.aui.es/liblio/bolet/bole008/arti.006.htm> (29-enero-2006)

- ⇒ **Otras reglas que se debe respetar es el impedimento de la letra “Ñ”, ya que se usa el alfabeto inglés y pueden usarse dígitos del 0 al 9, pero sin espacios.**
- ⇒ **No hay diferencia alguna entre mayúsculas y minúsculas.**
- ⇒ **Un guión no puede ser el primero ni el último carácter.**
- ⇒ **Debe existir un contacto administrativo y un contacto técnico.**
- ⇒ **Debe haber servidores en funcionamiento.**
- ⇒ **El segundo nivel de dominio no puede exceder de 22 caracteres y como mínimo 2.**
- ⇒ **Debe cancelarse la tasa correspondiente a favor del NIC correspondiente.**

Además, es de todos conocido que las entidades registradoras de carácter nacional se encuentran debidamente facultadas para establecer requisitos adicionales en cuanto el registro de dominios territoriales, pero no debe existir ninguna contradicción con las reglas enumeradas anteriormente.

“Es importante considerar que en el caso de que alguien registre anticipadamente un nombre coincidente con el que usted pretende registrar, será necesario abrir un proceso legal que establezca la adjudicación definitiva del nombre y, mientras tanto, la asignación quedará en suspenso con todos los inconvenientes que este hecho pueda

reportar” (Ver: Nuevo Sistema de Dominios. En: <http://www.aui.es/liblio/bolet/bole008/arti.006.htm> (29-enero-2006)

De manera informativa se menciona la publicación realizada en el Diario Oficial La Gaceta No 30 del martes 12 de febrero de 2008, páginas 43 a 50 y la Fe de Erratas publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 36, del miércoles 20 de febrero de 2008, página 39 y comunicado al público en general en el artículo publicado en el Diario La Nación, del sábado 9 de febrero de 2008, en relación con que Costa Rica tendrá los dominios de segundo nivel “cr”, en un período de dos semanas contados a partir de esta fecha, lo cual significa que no sería necesario digitar el dominio de tercer nivel “co.cr”, al final de la dirección comercial, sino solamente “cr”. Indica el citado periódico que el organismo administrador de los dominios en nuestro país, NIC-COSTA RICA, efectuó este anuncio debido a que han sido numerosas las solicitudes de usuarios sobre este tipo de dominios. Quiero esto decir que las “Políticas para el Funcionamiento del Dominio de Nivel Superior .CR”, empezará a regir dentro del plazo de quince días naturales contados a partir de la publicación indicada y una vez que se publique en el sitio web oficial <http://www.nic.cr>.

La ventaja evidente reside en que se tendrán nombres de dominio con direcciones más cortas, sencillas y fáciles de recordar.

1.3.2. PROCEDIMIENTO

Como es lógico, el procedimiento de registro de un nombre de dominio comienza cuando se presenta una solicitud de registro al NIC correspondiente o entidad registradora por otros medios, como por ejemplo, el e-mail.

El NIC cuenta con su “WHOIS” o base de datos y recibida la solicitud en cuestión, la publica, dándole una habilitación temporal al dominio, pero luego de verificar que el dominio solicitado cuenta con todos y cada uno de los requisitos formales. En este mismo momento el NIC envía un correo electrónico al solicitante, comunicándole que desde esa fecha entra en vigencia el nombre de dominio solicitado.

Como ya se dijo anteriormente, existen entidades registradoras con procedimientos un tanto distintos de otros registradores. Así se pueden presentar variaciones entre una entidad registradora y otra.

El tiempo que puede tomar la inscripción de un nombre de dominio puede ubicarse entre tres días y cuatro semanas, dependiendo si se trata de registro de dominios genéricos o regionales, ya que éstos últimos usualmente requieren más tiempo.

El NIC se encuentra debidamente autorizado para rechazar la solicitud de registro de nombre de dominio y un ejemplo de ello, puede ser si el nombre atenta directamente contra la moral o las buenas costumbres, con respecto a lo cual el NIC cuenta con total discrecionalidad.

Se debe mencionar que el NIC puede cancelar o eliminar el nombre de dominio por varias razones

- ⇒ inoperancia de los servidores o el servidor.**
- ⇒ el no pago de la cuota de mantenimiento o renovación.**
- ⇒ por voluntad propia del solicitante.**
- ⇒ por resolución administrativa o judicial en firme.**

1.3.3. DERECHOS QUE SE ADQUIEREN CON SU REGISTRO

El derecho se adquiere con la inscripción del nombre de dominio ante la entidad registradora que se encuentra debidamente autorizada y habilitada por la ICANN.

El solicitante, así, se convierte en titular del nombre de dominio y como tal se encuentra facultado para usarlo de manera exclusiva como dirección IP o forma de identificación en Internet.

Resulta prácticamente equivalente el derecho de propiedad de un nombre de dominio, con el derecho de propiedad con un signo distintivo como

una marca, pero al respecto existen opiniones divergentes, a pesar de que en ambos casos el derecho de propiedad es exclusivo y excluyente, recae sobre un bien inmaterial y tiene un tiempo límite de duración.

Para usar al mismo tiempo un nombre de dominio como un signo distintivo, se requiere que también sea el titular del derecho de propiedad industrial.

Se debe mencionar que el traspaso de los derechos del titular de nombre de dominio, se efectúa de la misma manera como se traspasa los derechos de una marca. Se requiere la confección de un documento formal de traspaso que debe ponerse en conocimiento de la entidad registradora.

1.3.4 LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

El objetivo básico de la creación de los nombres de dominio indiscutiblemente se cumplió: facilitar a los usuarios de la red una fácil identificación de los sujetos y servicios conectados a Internet.

“...Desde un principio las posiciones han divergido en considerarlos como marcas, o bien como una nueva forma de identificación de actividades, sean o no comerciales, en el mercado...Las primeras teorías, e incluso la primera jurisprudencia

sobre la materia, partían de la base de que el nombre de dominio era una marca a todos los efectos. Se razonaba que la mayor parte de los nombres de dominio coincidían con marcas renombradas...Estas teorías, sin embargo, se enfrentaban a insalvables problemas dogmáticos, ya que, en mi opinión, su base arrancaba de un error de concepto...Todas las marcas pueden ser usadas como nombres de dominio, pero el aserto contrario es falso en términos de generalidad. Ese fenómeno, que se dio, en un principio, y que, desgraciadamente, se sigue dando actualmente, fue denominado cybersquatting...Hoy día no hay duda alguna que el uso de un nombre de dominio no necesariamente implica un uso a título comercial o económico de mercado...El segundo gran problema con el que se enfrentaban los partidarios de la similitud conceptual entre los nombres de dominio y las marcas tenía una base territorial. El derecho de marca...es ejercitable exclusivamente en el confín territorial en el cual haya sido registrado...En conclusión...la tesis según la cual los nombres de dominio son marcas...no era del todo correcta en su planteamiento, aunque sí lo fuese en su finalidad...Por el contrario...se fue abriendo paso una segunda teoría, que hoy se puede considerar como prevalente, según la cual los nombres de dominio son identificadores de actividades...Pero lo relevante es percibir que los nombres de dominio no sólo sirven para identificar marcas (en cuanto identificadores de bienes y servicios), sino

también otra serie de derechos inmateriales que se ven afectados por los usos de nombres de dominio, a saber:...denominaciones de organizaciones internacionales intergubernamentales, nombres de personas físicas, identificadores geográficos y nombres comerciales...” (Erdozain, 2002: 161-162).

1.4-CONFLICTO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS Y NOMBRES DE DOMINIO

“De hecho, los problemas entre marcas y nombres de dominio no son nuevos, sino que llevan varios años entre nosotros. En su versión más simple se reduce a lo siguiente: Los nombres de dominio son las direcciones que sirven para identificar un sitio en Internet, mientras que las marcas registradas sirven para identificar productos y servicios del mundo “real”. Era sólo cuestión de tiempo para que estos instrumentos de identificación, virtual y real, entraran en conflicto”.¹⁰

Se presentaron muchísimas controversias debido a que en la comunidad de Internet no existía acuerdo alguno que facultara a los organismos encargados del registro de nombres de dominio, a realizar un examen anticipado o previo que pudiera detectar nombres problemáticos, en razón de la existencia de signos distintivos ya inscritos. Por un lado, dado el boom que estaba teniendo Internet, se quería agilizar el sistema, pero,

¹⁰ Ver: En sus marcas...listos...¡Registren! En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=759> (5-agosto-2007)

por otro lado, no existía un método exacto que pudiera verificar con anticipación a una inscripción, quién era el titular del derecho de un nombre.

“...la libertad de elección permitida en un primer momento por las autoridades de registro permite a un sujeto reproducir como nombre de dominio el signo distintivo (renombrado o no) de un tercero, para identificar y distinguir actividades, productos o servicios iguales, similares o totalmente diferentes a los asociados al signo en cuestión. Aunque también es posible que con el nombre de dominio no se persigan funciones distintivas del sujeto, actividad o prestaciones que están detrás del mismo, sino únicamente de dirección electrónica en sentido puramente técnico, pero empleando el signo notorio o renombrado de un tercero para aprovechar su tirón publicitario y atraer usuarios al web correspondiente. O puede ocurrir también que el dominio sea elegido “ex novo” y sin embargo coincida casualmente con el signo de la empresa de un tercero, en el mismo o diferente sector de actividad. Y, por último, un sujeto puede registrar un nombre de dominio que reproduzca el signo de empresa de un tercero no con fines comerciales, sino con la única intención de extorsionar a su titular ofreciendo la cesión del signo a cambio de una importante suma de dinero, de ofrecer el dominio en cuestión a cualquier sujeto interesado en el mismo, o incluso con la simple

intención de obstaculizar la posición competitiva en la red del legítimo titular del signo y esperar una oferta de adquisición por su parte...” (Carbajo Cascón, 2002: 121-122-123)

En vista de la situación que existía en ese momento y que el registro de nombres de dominio resultaba poco oneroso y su trámite era muy sencillo, muchas personas se dedicaron a registrar nombres de dominio o registro anticipado de marcas, problema que empezó a ser conocido como “usurpación de nombres de dominio” o “ciberocupación” o cybersquatting”. De esta manera los llamados “ciberocupas” lograron inscribir muchas marcas reconocidas nacional e internacionalmente, como nombres de dominio y, en el momento en que la empresa propietaria de la marca o signo distintivo en cuestión decidía inscribir su nombre de dominio, se llevaba la sorpresa inesperada de que no podía hacerlo, debido a que ya otra persona lo había hecho, con base en el principio aplicado de “first come, first served”. Así resultaba evidente que la única intención de los ciberocupas era subastar los nombres de dominio que había logrado inscribir, muy a menudo por precios exagerados y por medio de métodos nada ortodoxos.

“Era obvio que los titulares de marcas, al despertar del letargo inicial en relación con los nombres de dominio, no se quedarían de brazos cruzados ante la usurpación de sus derechos, comenzando así una gran cantidad de procesos judiciales, que

resultaron verdaderos dilemas para los actuantes, dado lo novedoso del tema y las lagunas legales existentes entre otras cuestiones”¹¹

Se debe aclarar, que como bien lo dice la cita anterior, existen otras cuestiones relacionadas con los conflictos presentados entre las marcas y los nombres de dominio, pero para efectos de este trabajo se centrará únicamente en el problema de la ciberocupación y si el Reglamento de Arbitraje de la OMPI ha cumplido con su cometido y que propuestas podrían hacerse para mejorarlo, aunque la mención muy breve de estos aspectos viene a ilustrar el tema central.

“La falta de una normativa protectora adecuada ha provocado una serie de abusos en el registro y utilización de los nombres de dominio, mediante prácticas predatorias y contrarias a la buena fe por parte de una minoría pequeña pero activa de solicitantes de registro, dando lugar a auténticos casos de “ciberocupación”, esto es, registro abusivo de nombres de dominio que infringen los derechos de propiedad industrial y, en particular, el Derecho de marcas”.¹²

11 Ver: La solución de conflictos respecto a la titularidad de los nombres de dominio en Internet. En: <http://www.alfa-redi.com/rdi-articulo.shtml?x=7844> (5-marzo-2007)

12 Ver: La protección de los nombres de dominio en Internet: El Informe Final de la OMPI y la necesidad de una normativa adecuada. En: http://premium.vlex.com/doctrina/Redi_Revista_Electrónica_Derecho_Informático/Protección_nombre_dominio_Internet_informe_final_OMPI_necesidad_una_normativa_adecuada/2100-107454.01.html (9-diciembre-2005)

Se debe a una iniciativa de ICANN la adopción y desarrollo de una Política Uniforme de Resolución de Conflictos sobre nombres de dominio (Uniform Dispute Resolution Policy o UDRP, para poder resolver y estudiar los diversos conflictos derivados de la usurpación de los nombres de dominio, de conformidad con las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sobre lo cual se volverá más adelante.

Pero, antes de entrar al desarrollo del capítulo siguiente, resulta muy ilustrativa la siguiente cita: “A medida que se ha desarrollado Internet, ha ido aumentando el número de conflictos entre nombres de dominio y marcas. Esos conflictos se deben a una falta de coordinación entre el sistema de registro de marcas y el sistema de registro de nombres de dominio. El sistema de registro de marcas está administrado por una autoridad pública (gubernamental) con carácter territorial (nacional o regional) que otorga derechos al titular de la marca que pueden ejercerse en el ámbito de ese territorio. El sistema de registro de nombres de dominio está administrado normalmente por una organización no gubernamental, sin que exista ninguna limitación funcional, y se aplica por riguroso orden de solicitud. Los nombres de dominio ofrecen una presencia mundial en Internet” (Comunicado de prensa PR/2000/235, Ginebra, 10 de julio de 2000. La OMPI investigará nuevas cuestiones relacionadas con el abuso de nombres de dominio)

Se ve, entonces, claramente, como la regulación jurídica de las marcas y los nombres de dominio no ha sido creada, al menos por el momento, con la intención de lograr una armonización definitiva, lo cual significa que los conflictos seguirán presentándose. En la actualidad no existe una eficiente conexión entre el sistema de registro de marcas y el sistema de registro de los nombres de dominio, ya que el primero continúa siendo administrado por autoridades nacionales, bajo el principio de territorialidad y el principio de especialidad o de derecho exclusivo otorgado y el segundo es administrado bajo el principio de primero en tiempo, primero en derecho y por organizaciones no gubernamentales.

Ilustrativamente interesa dejar definidos el principio de territorialidad y el principio de especialidad de la marca, así

Principio de territorialidad

“De igual forma que el tiempo, el espacio también es un limitante natural de la marca. Una marca no es un derecho oponible universalmente, no es un derecho que podemos hacer valer tan fácilmente *erga omnes* en cualquier lugar del mundo. Al ser un elemento substancial de la marca el público, y siendo el público un sujeto pasivo que se asienta en un territorio, los efectos jurídicos que emanan de una marca -registrada o no- siempre se

circunscribirán a un territorio determinado. Esta regla aplica tanto a las marcas comunes, como a las notorias o de alto renombre...”

Principio de especialidad

“Mediante este principio tenemos, que para registrar una marca se debe de hacer en una clase determinada, cada clase agrupa productos con alguna afinidad entre ellos, con el objetivo de evitar posibles confusiones entre productos que guarden alguna relación, no importando si existen marcas registradas similares o incluso idénticas para proteger productos diferentes o pertenecientes a otra clase, salvo la excepción vista...referente a las marcas notorias y a las famosas o renombradas” (Retana Chinchilla, 2007: 123)

Se reitera entonces, para la finalidad que se busca , que “...con el desarrollo de Internet, especialmente en lo que refiere a la prestación de servicios en la sociedad de la información y el desarrollo de un nuevo mercado de dimensión mundial, los nombres de dominio han adquirido mayor importancia por su carácter de signo distintivo y comercial y, por ello, han generado conflictos con el sistema de signos comerciales que existía antes de la llegada de Internet, asentado sobre la normativa de competencia y propiedad industrial (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento), incluido el derecho a utilizar el nombre propio”. (Ver: La protección de los nombres de dominio en Internet: El

Informe Final de la OMPI y la necesidad de una normativa adecuada. En:

<http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=396> (4-agosto-2007)

Más adelante se comentarán algunos planteamientos sobre cómo lograr una mejor armonización entre tales conflictos de marcas y nombres de dominio.

*“Todo tiene un nombre, incluso Dios,
pero de éste último no lo sabemos,
así que simplemente lo llamamos
Dios”*

César de Echagüe

CAPÍTULO II

I.CA.N.N. y O.M.P.I.

ORGANISMOS VINCULADOS EN LA REGULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO

2.1. INTRODUCCIÓN

A inicios de los años noventa Internet dejó de ser utilizado solamente con fines militares y empezó a ser utilizado por el público, en general, a nivel internacional.

“Durante muchos años, la dirección y administración del DNS se realizó en gran medida de manera informal y casuística...estas funciones eran desempeñadas por una amplia red de investigadores del ámbito académico, organizaciones de carácter técnico, ingenieros expertos en Internet, voluntarios y empresas, con las que el gobierno de los Estados Unidos había firmado un contrato. Sin embargo, a medida que Internet fue convirtiéndose, desde principios de los años noventa, en una importante herramienta en todo el mundo para el comercio electrónico....surgió la necesidad de crear un sistema más sólido, formal y representativo...de las funciones de administración del

DNS...En 1998, el gobierno de EE.UU. comenzó el traspaso de algunas de las funciones de gestión del DNS a la “Sociedad para la Asignación de Nombres y Direcciones de Internet-ICANN” (Ver: Qué es el sistema de nombres de dominio en Internet. En: http://qac.icann.org/web/about/qac.outreach_spanish.htm (9-octubre-2006)

Es precisamente en este momento cuando la comunidad de naciones se da cuenta de los problemas de gran envergadura que tal utilización empezaba a provocar, sobre todo en el campo jurídico y comercial. Durante cerca de un decenio resultó más importante que se produjera el gran crecimiento que tuvo Internet de manera informal y casuística, como ya se dijo en la anterior cita, ya que no se elaboraron normas jurídicas suficientes y de alcance relevante a nivel mundial que pudieran venir a solucionar las controversias tan numerosas y tan delicadas que se estaban viviendo en el mundo de los nombres de dominio.

“Desde los comienzos de la actividad de registro de Nombres de Dominio se conoció de la aparición predatoria de adueñarse de signos distintivos, que gozan de titularidad legítima, por personas que no ostentan ningún tipo de relación con los propietarios del signo distintivo en cuestión, práctica que incluyó, igualmente, a los nombres propios o artísticos de figuras de la cultura, la moda y el espectáculo a escala internacional. De esta manera el Sistema de Nombres de Dominio, el cual fue diseñado para “garantizarse la conectividad en forma

técnicamente coherente y hacerlo de manera que resultara fácil y sencilla al usuario para comprenderlo y utilizarlo...se ha convertido en víctima de su propia fama” en la medida que el uso de los servicios de la telaraña mundial se ha universalizado. Surge entonces el término de Ciberocupación, el que toma importancia en realidad cuando aparece la noción comercial de Internet, lo cual propició la colisión inmediata de esta práctica con los Derechos de los titulares de signos distintivos que iniciaban sus inversiones comerciales, actividad publicitaria y de otra índole en la red” (Ver: La Ciberocupación: ¿Un mal sin remedio? En: http://www.informatica-juridica.com/trabajos/La_cyberocupacion.asp (20-marzo-2006)

Se reitera el concepto de que “Los organismos encargados del registro de gTLDs no realizan ningún examen previo para analizar si el dominio solicitado puede generar alguna controversia, por varias razones. En primer lugar, el carácter internacional de Internet, frente al carácter territorial de los registros marcarios, hacen que el examen previo sea, en los hechos, casi imposible. Además, se estimó que un proceso de evaluación u oposiciones trabaría y demoraría el rápido crecimiento de la red”(Ver:Ciberocupación/Cybersquatting.En:http://www.dpi.bioetica.org/ciberocupación.htm#_to_c104084128 (9-octubre-2005)

Es en una etapa posterior en que interviene la ICANN, pero resulta importante, antes de continuar, explicar lo siguiente

“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) es una organización sin fines de lucro que opera a nivel internacional, responsable de asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de Protocolo y de las funciones de gestión (o administración) del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), así como de la administración del sistema de servidores raíz. Aunque en un principio estos servicios los desempeñaba Internet Assigned Numbers Authority (IANA) y otras entidades bajo contrato con el gobierno de EE.UU, actualmente son responsabilidad de ICANN” (Ver: ICANN-La comunidad mundial de Internet se empeña en la promoción de la estabilidad e integridad de Internet. En: <http://www.icann.org/tr/spanish/html> (6-mayo-2006)

Con la anterior cita se puede ver, nuevamente, que el sistema de nombres de dominio (DNS) es la forma en que se puede navegar por Internet. Toda computadora tiene una dirección única o “dirección IP” e ICANN es el responsable de la correcta administración y coordinación de los elementos técnicos del Sistema de Nombres de Dominio, para que así todos los usuarios sean capaces de localizar las direcciones necesitadas. “Sin duda que un particular que nos usurpe un nombre de dominio que nos pertenece puede resultar, como en cualquier otro campo del derecho, un tema arduo y casi tortuoso, pero cada vez se está tendiendo a la centralización, o al menos a trabajar por ello. Son muchas las voces que piden una organización supranacional que se encargue de resolver estos

problemas...” (Ver: Resolución de Conflictos Referentes a Nombres de Dominio. En: <http://www.interuiris.com/ndominio3.php> (20-marzo-2006)

Es a raíz de este tipo de inquietudes en aumento que “... la ICANN desarrolló la Política Uniforme de Resolución de Controversias con la que se pretendía crear una red de “proveedores de servicios de solución de controversias” que diera respuesta a los problemas entre empresas y particulares. Al mismo tiempo se creó por la propia ICANN el Reglamento de la Política Uniforme de Resolución de Controversias, dando las reglas a esos proveedores para la solución de los conflictos. Estos proveedores, actualmente, tienen tanto de naturaleza privada (en los EE.UU.), como de naturaleza pública (en el resto del mundo, a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por el Centro de Arbitraje y Mediación-OMPI” (Ver: Resolución de Conflictos Referentes a Nombres de Dominio. En: <http://www.interuiris.com/ndominio3.php> (20-marzo-2006)

ICANN, de inmediato, procedió con respecto a la resolución de disputas de dominios de nombre y marcas y de esta manera, “Como fue anticipado en el White Paper on Management of Internet Names and Addresses del gobierno de los Estados Unidos de América, uno de los asuntos que ICANN ha tenido que ocuparse es de una política de resolución de disputas de dominios de nombre y marcas. En la reunión sostenida en Santiago de Chile durante los días 24-26 de agosto, la Junta Directiva de ICANN adoptó una política de resolución de disputas a ser aplicadas uniformemente por todos los registradores acreditados de los dominios

de alto nivel .com, .net. y .org” ... La política provee que los registradores que reciban quejas concernientes al impacto de los dominios de nombre que ellos han registrado en marcas o servicios, no tomarán ninguna acción hasta que ellos no reciban la instrucción de un poseedor de dominio o una orden de una corte, árbitro, u otro juez neutral decidiendo sobre esta disputa entre las partes...En estos casos de registro abusivo, la parte afectada puede invocar un especial procedimiento administrativo para resolver la disputa... (Ver: PREGUNTAS MÁS FRECUENTES FORMULADAS AL ICANN y sus respuestas. En: http://www.injef.com/revista/dominios/injef_000714.htm (6-mayo-2006)

La regulación de la ICANN se caracteriza por lo siguiente:

“a) No resuelve los problemas planteados, ya que la protección tiene un carácter meramente administrativo, y no impide que las partes puedan interponer en cualquier momento acciones jurisdiccionales, por lo que tiene escasa fuerza vinculante. A pesar de ello, proporciona una solución provisional que es ejecutable de forma inmediata, reponiendo al titular de aparente mejor derecho en su dominio, frente a la situación anterior, que dejaba a las partes con el dominio en suspenso hasta que se dictara una resolución judicial.

b) Es un procedimiento rápido, que puede conllevar una argumentación jurídica poco consistente.

c) El alcance del procedimiento administrativo se limita a aquellos nombres de dominio que infrinjan derechos de marcas, por lo que no

sirve para resolver controversias entre las partes que compiten de buena fe”¹³

De esta manera, aunque el Libro Blanco reconoció la necesidad de la creación de un sistema internacional de arbitraje y elogió los méritos del trabajo que venía haciendo la OMPI, quedó claro que se requería una legislación más amplia para regular en definitiva tales conflictos, con la característica de uniformidad indispensable para proporcionar seguridad jurídica. Aún así, el problema de la usurpación de nombres de dominio, durante la aplicación inicial de tales medidas, se redujo considerablemente, pero reiteraremos, más adelante, la realidad del crecimiento del problema de la ciberocupación, debido, básicamente, a nuevas tecnologías que han facilitado tal actividad con ramificaciones distintas y novedosas, como ya la OMPI ha reconocido y explicado en detalle.

2.2. APLICACIÓN DE LOS REMEDIOS JURÍDICOS TRADICIONALES AL CYBERSQUATTING

El desarrollo espectacular que la tecnología de la información y el conocimiento ha tenido en un período de años relativamente muy corto,

¹³ El procedimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la Resolución de Conflictos sobre la Titularidad de Nombres de Dominio. En: http://e.seccion.reicaz.es/colaborac./el_procedimiento_de_la_OMPI_en_conflictos_nd.pdf (6-mayo-2006)

ha tenido implicaciones de todo tipo y en ámbitos muy diferentes, pero especialmente en el campo del intercambio de bienes y servicios, por lo cual, indudablemente, el Derecho se ha visto seriamente afectado, ya que los remedios jurídicos no han podido avanzar a la misma velocidad en que la tecnología lo ha hecho y que la sociedad lo requiere.

“...el denominado ciberespacio ha afectado al Derecho de formas variadas y con un carácter abiertamente multidisciplinar...Pues bien, dentro de este amplio abanico de nuevos hechos que reclaman un nuevo Derecho, reviste particular significado la problemática planteada por la propiedad intelectual e Internet...”

(Sanz de Acedo, 2001: 13-14)

Se tiene así que una de las áreas del derecho que por su naturaleza intrínseca más se ha visto afectada por ese desarrollo tecnológico, ha sido, precisamente, la propiedad intelectual, la cual, de un momento a otro, ha quedado inmersa dentro de la problemática jurídica del ciberespacio, ante situaciones jurídicas nunca antes conocidas.

“El ciberespacio en sí mismo obviamente no es un territorio, es más bien un flujo de información, que se configura en forma de red de comunicaciones. Una red de alcance mundial que abarca tanto a Internet...como a otras redes de carácter restringido. La idea de territorio pues no es implícita a la idea de red: la red como

territorio se configura con la idea de ubicación de la información, esto es, con la idea de dónde ubicar la información. La información en la red es pues la base de la idea de territorio, de ciberespacio” (Moles Plaza, 2004: 15)

Con las citas anteriores se quiere establecer, con claridad meridiana, lo difícil que resultó el inicio del estudio de la regulación jurídica que debía prepararse para la correcta regulación de los conflictos que los nombres de dominio traían implícita, luego del gran impulso que estaba tomando Internet, debido a la universalización de sus protocolos y su casi inmediata aplicación a las actividades comerciales.

“Desde un primer momento, el tratamiento legal del cybersquatting fue enfocado como una violación del derecho de marcas, aplicándose instituciones propias de este ámbito para la resolución de las correspondientes controversias. Así, cabe destacar principalmente la aplicación de dos textos legales como mecanismos de lucha contra el cybersquatting: a. La Federal Trademark Dilution Act...b. La Trademark Cyberpiracy Prevention Act...” (Agustinoy Guilayn, 2002: 73 y 77)

Quedó en evidencia que los diversos ordenamientos jurídicos tradicionales no se encontraban preparados para dar respuesta a un fenómeno jurídico muy novedoso y desconocido, pero con la fuerza y el

alcance necesario para provocar respuestas inmediatas y, sobre todo, urgentes.

2.2.1 LA FEDERAL TRADEMARK DILUTION ACT

“El primer instrumento legal utilizado ante los tribunales estadounidenses para la recuperación de dominios ilegítimamente registrados fue la institución propia del derecho de marcas anglosajón llamada Dilution Doctrine, traducible como doctrina del debilitamiento de la marca. De acuerdo con los autores americanos, la Dilution puede definirse como cualquier uso de una marca o denominación que induzca a engaño o confusión respecto a una marca de amplio reconocimiento. Dicha confusión puede producirse de dos formas: 1) por medio del uso de una denominación o presentación similar a la marca perjudicada respecto a productos ajenos a los cuales para los que es usada por parte de su legítimo titular o 2) por medio de cualquier tipo de uso que tienda a perjudicar a la marca respecto a los productos para los cuales es usada” (Agustinoy Guilayn, 2002: 73-74)

La doctrina de la Dilution contó hasta 1995 con una ley federal específica: la denominada Federal Trademark Dilution Act. Esta ley fue modificada en 1996 para proteger a los titulares de marcas famosas o renombradas, frente a los derechos que decían ostentar los ciberokupas. “La versión precedente de la norma (de julio de 1999) comenzaba poniendo de

manifiesto en la sección 2 la relevancia del problema de la ciberpiratería para los consumidores, la confusión del público, al igual que la incidencia en el comercio internacional y la economía estadounidense, imponiendo intolerables e irrazonables cargas a los titulares de marcas para proteger las mismas” (Ramos Herranz, 2004: 224)

Debemos señalar que si una parte alegaba la doctrina de la Dilution, de conformidad con la Federal Trademark Dilution Act, debía acreditar los siguientes requisitos

- 1) Ostentar la titularidad de una marca notoria.
- 2) Acreditar la explotación comercial de dicha marca famosa por parte de su legítimo titular con posterioridad a la adquisición de su notoriedad.
- 3) Probar el ánimo de lucro derivado del uso ilícito de la marca por parte del tercero ajeno a la misma.

Se debe resaltar que la Federal Trademark Dilution Act no logró la fuerza que buscaba, básicamente por dos razones: solamente podían beneficiarse los propietarios de marcas famosas y no cualquier marca, como hubiera sido lo deseable y su aplicación judicial en el ámbito estadounidense implicaba un costo demasiado alto y un desenvolvimiento muy lento, comparado con el rápido desarrollo que día con día experimentaba Internet y la aplicación de los nombres de dominio.

2.2.2 LA TRADEMARK CYBERPIRACY PREVENTION ACT

“Precisamente la falta de un instrumento legal para la protección contra el cyberquatting específicamente adaptado a las circunstancias de Internet, motivó que el Gobierno de Estados Unidos desarrollara un proyecto de ley específicamente dirigido a ello. Dicho proyecto fue finalmente aprobado como ley por parte del Congreso estadounidense el 26 de octubre de 1999, bajo el nombre de Trademark Cyberpiracy Prevention Act (TCPA)...siendo el primer instrumento legislativo específicamente creado para la lucha contra el cybersquatting. Dicha ley no tan sólo protege contra el registro abusivo de nombres de dominio correspondientes a marcas, sino que extiende dicha protección a los nombres de personalidades “notorias”, de altos cargos de la administración pública, de candidatos en elecciones a cargos públicos, así como de edificios históricos protegidos por la legislación federal. En relación con los conflictos entre marcas comerciales y nombres de dominio, la TCPA básicamente abre una vía judicial contra todo registro, tráfico o uso de un nombre de dominio de “mala fe” que sea idéntico, confusamente similar o denigratorio de una marca. El propio texto de la ley ofrece una serie de criterios de evaluación de la buena o mala fe del registrante del dominio” (Agustinoy Guilayn, 2002: 77-78-79)

La TCPA nació en el momento mismo en que la ICANN solicitó a la OMPI la presentación de un estudio sobre la necesidad de crear un sistema de arbitraje cuyo objetivo sería la resolución de disputas relacionadas con los nombres de dominio.

La TCPA puede ser aplicada aunque se desconozca la identidad del demandado, pero es requisito indispensable que la parte interesada en promover la acción correspondiente acredite debidamente que ha llevado a cabo todas las actuaciones necesarias para una efectiva identificación del demandado. Este requisito, a veces imposible de superar, junto con el alto costo de los tribunales estadounidenses y la lentitud del proceso judicial tradicional, provocaron que la TCPA no tuviera el efecto que se deseaba, aunque sí han sido numerosos los casos resueltos con éxito.

Para efectos de este trabajo, interesa resaltar aquellos criterios establecidos por la TCPA, para demostrar la mala fe en el registro de un nombre de dominio

- Que producto de la comparación entre la marca y el nombre de dominio cuestionado, se concluya que se trata de nombres iguales o muy similares.
- Que el nombre de dominio impugnado sea claramente despectivo de la marca en cuestión y contenga una coletilla que produzca ese resultado.

- Que el propietario de la marca tenga un derecho legítimo y, aunque no esté inscrita, demuestre que la ha utilizado con absoluta buena fe.
- Que producto del estudio de la página Web se deduzca la intención del registro del nombre de dominio.
- Que no haya un desvío del tráfico a favor de la página cuestionada o, lo que es lo mismo, el tipo de uso del dominio.
- Que al estudiar el nombre de dominio quede establecido que su finalidad es el alquiler, la venta o su transferencia.
- Que resulte difícil o imposible la identificación y localización del propietario o titular del nombre de dominio, producto de la inclusión de datos que aportó al registrarlo.

Estos criterios se constituyen, posteriormente, como se verá, en la definición de registro abusivo que la OMPI planteó como recomendación para el ulterior desarrollo del procedimiento administrativo, ya que se debe reiterar que “La gran importancia para el comercio que han alcanzado los nombres de dominio ha traído consigo precisamente que el número de casos de ciberocupación indebida o registro abusivo de nombres de dominio haya crecido en grandes proporciones desde los inicios de uso comercial de la red de redes” (Ver: El fenómeno de la ciberocupación, una práctica imparable. En: <http://www.monografias.com/trabajos909/fenomeno-ciberocupacion-ilegal/fenomeno-ciberocupacion-ilegal.shtml?monosear> (3-febrero-2008))

2.3. LA CREACION DE UNA POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DISEÑADA PARA LOS NOMBRES DE DOMINIO

“La elección, registro y uso del nombre de dominio para localizar e identificar el sitio en línea donde se desarrolle el negocio o actividad propia de la red de distribución va a resultar determinante, primero, para la existencia misma del conflicto, y segundo, para enjuiciar el alcance del mismo” (Ver: Contratos de Distribución y Nombres de Dominio en el Mercado Electrónico. En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1484> (25-agosto-2005)).

Se ve, entonces, que el conflicto se presenta con el registro de un nombre de dominio del signo distintivo identificativo o principal de un empresario, con lo cual se vuelve indispensable e ineludible la regulación de los nombres de dominio y los signos distintivos.

“El análisis realizado sobre los distintos tipos de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos pone de manifiesto la enorme dificultad, primero, para encontrar normativa de referencia que sirva de criterio uniforme para solucionar todas las controversias que se pueden dar en la práctica, dadas las versátiles potencialidades distintivas de los nombres de dominio, y, segundo, la inseguridad jurídica que la internacionalidad del medio añade al problema...de encontrar soluciones pacíficas y acordes en los diversos ordenamientos jurídicos. Por eso, desde muy temprano comenzó a sentirse la necesidad de arbitrar

mecanismos alternativos de carácter extrajudicial que aportaran celeridad y uniformidad a la resolución de disputas en todo el mundo, y con ello mayor seguridad para los titulares de signos distintivos amenazados en todo el mundo por la creciente expansión de prácticas de piratería y parasitismo...” (Carbajo Cascón, 2002: 233)

Como se vio, la TCPA entró en vigencia solamente unos meses antes que la ICANN adoptara el procedimiento “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” (UDRP), comentario que se presenta solamente a nivel informativo, de conformidad con la siguiente cita y tomando muy en cuenta que el tema central de este trabajo final de graduación reside en el estudio de si el Reglamento de Arbitraje adoptado por la OMPI para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio ha sido o no eficaz y la eventual recomendación de medidas a implementar en el futuro.

“En 1997 y 1998, el Gobierno de los EUA, en conexión con su formulación del Green Paper y el White Paper en la privatización y manejo del sistema de dominios del Internet, recibió muchos comentarios acerca de los problemas que habían surgido concernientes a las disputas entre poseedores de dominios de nombre y poseedores de marcas. En la conclusión de este proceso, el gobierno de los EUA invitó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para conducir un estudio de las relaciones entre los dominios de nombre y la propiedad intelectual y hacer las recomendaciones a ICANN. Después de diez meses

de proceso de consulta pública, OMPI presentó las recomendaciones en resolución de disputas el 30 de abril de 1999” (Ver: La Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados. En: http://www.inief.com/revista/dominios/inief_000714.html (6-mayo-2006)

Se debe mencionar que como producto del “white paper”, se logró el establecimiento de directrices vitales para el desarrollo posterior del tema que atañe a este trabajo y que se pueden detallar así

1-El Gobierno estadounidense retirará su compromiso con la gestión de Internet antes del próximo 30 de septiembre de 2000, dejándolo en manos de una entidad privada sin ánimo de lucro que contará con una amplia participación internacional.

2-Los conflictos de propiedad intelectual podrán ser resueltos legalmente en el país del registrador, del registro o en los EEUU. La elección del lugar estará incluida en el contrato de prestación de servicios del registro.

3-Se creará un sistema de arbitraje para resolver cuestiones relacionadas con la piratería de nombres y sus decisiones serán de cumplimiento obligatorio.

4-La nueva institución que gestionará Internet deberá estar constituida legalmente en los EEUU.

5-No habrá un límite predeterminado al número de nuevos gTLD's que podrán definirse en Internet” (Ver: Nuevo Sistema de Dominios.

En: <http://www.aui.es/biblio/bolet/bole008/arti006.html> (29-enero-2006)

2.4. ADOPCIÓN DE LA POLITICA UNIFORME DE RESOLUCIÓN DE CONTRAVERISAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

Es de especial importancia volver a definir ICANN, de la siguiente manera

“Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados. Es una organización sin fines de lucro que asume la responsabilidad de alojar los espacios para las direcciones de IP, asignar parámetros protocolares, administrar los sistemas de nombres de dominio y administrar los servidores raíz. La creó Jon Postel, en 1998, en respuesta a un pedido iniciado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este pedido solicitaba la formación de un ente privado sin fines de lucro que administrara las políticas del sistema de nombres y direcciones de Internet” (Ver: Definiciones de

ICANN en la web. En: <http://www.google.co.cr/search2hl=es&lr=&oi=defimore&q=define> (26-agosto-2005)

No es menester de este trabajo entrar a detallar a ICANN, pero sí es importante mencionar que cuenta con un Consejo de Administración de diecinueve miembros y con un personal altamente calificado. De estos diecinueve miembros, nueve son nombrados por las Organizaciones de Soporte Técnico que la conforman, cinco son elegidos por sufragio directo entre toda la comunidad de usuarios de Internet, cuatro siguen en sus puestos desde 1998, ya que no se ha decidido cómo sustituirlos y un Presidente, puesto que es ocupado por el Director del staff de ICANN. Su

método de trabajo consiste en la búsqueda del consenso sobre los diferentes problemas y situaciones que afectan el DNS, respondiendo con el establecimiento de normas y recomendaciones sujetas a libre discusión.

Para los efectos de este trabajo resulta obligatorio mencionar que dentro de la estructura de ICANN, fueron creadas tres organizaciones de apoyo

-La Address Supporting Organization (ASO) organismo relacionado con los números IP.

-La Country-Code Names Supporting Organization (ccNSO) organismo relacionado con los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países o territorios.

-La Generis Names Supporting Organización (GNSO) sucesora en la responsabilidad del sistema de nombres de dominio (Domain Name Supporting Organization).

Se debe reiterar, entonces, que es por una iniciativa de ICANN la adopción y desarrollo de una Política Uniforme de Resolución de Conflictos sobre nombres de dominio (Uniform Dispute Resolution Policy o UDRP), para poder resolver y estudiar los diversos conflictos derivados de la “ciberocupación”, de conformidad con las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo cual se verá detalladamente más adelante.

“La UDRP es el resultado del Primer Proceso de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) relativo a los Nombres de Dominio en Internet...La OMPI, recogiendo las inquietudes de los titulares de derechos intelectuales y de los diversos Estados, puso en marcha un proceso tendiente a establecer un marco para la resolución de controversias en materia de Domain Names...El proceso de la OMPI fue entonces una respuesta a los problemas existentes y culminó con el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio en Internet. El informe realizó una serie de recomendaciones y propuso un sistema de arbitraje para la resolución de conflictos. Las recomendaciones y el sistema fueron adoptados por la ICANN mediante el establecimiento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), emitida el día 30 de abril de 1999” (Ver: Los nombres de dominios en Internet. Sistema mundial de solución de controversias. En: <http://www.dominiuris.com/boletines/gabriel2.htm> (6-mayo-2006)

Gracias a la existencia de la Política Uniforme de Solución de Controversias -la Política-, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999, el demandante tiene la facultad de interponer un proceso ante un proveedor de servicios de solución de controversias debidamente autorizado por ICANN, para cuyos efectos debe especificar

- ⇒ . El nombre de dominio de que se trata.
- ⇒ . El demandado o titular del nombre de dominio.
- ⇒ . La autoridad ante la cual se procedió al registro del nombre de dominio.
- ⇒ . Las razones en las que se basa la demanda.

“La UDRP funciona en base a centros de arbitraje autorizados por ICANN, y...los siguientes centros de arbitraje que se encuentran en funcionamiento: a) Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, b) CPR Institute for Dispute Resolución, c) EResolution; y d) Nacional Arbitration Forum” (Ver: Ciberocupación y Anticybersquatting Consumer Protection Act. En: <http://www.alfaredi.org/rdi-articulo.shtml?x=754> (25-agosto-2006)

Se puede decir que “La Política Uniforme, propuesta por la OMPI y aceptada como estándar internacional para resolver controversias sobre nombres de dominio, se concibió específicamente para frenar la práctica abusiva de registrar marcas como nombres de dominio. Tal como se estipula en la Práctica Uniforme, debe probarse que el nombre de dominio objeto de la controversia es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca del demandante, y que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio y ha registrado y utilizado el nombre de dominio con mala fe”. (Ver: La OMPI prosigue sus esfuerzos para acabar con la Ciberocupación. En http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2004/wipo_upd_2004_217.html (8-mayo-2006)

2.4.1. LA POLÍTICA UNIFORME DE LA ICANN

“Según la Política, al solicitar el registro del nombre de dominio o la conservación y renovación de un registro, el registrante debe declarar y garantizar al Registrador: 1) que las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; 2) que a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; 3) que no registra el nombre de dominio con fines ilícitos; 4) que no utilizará, a sabiendas, dicho nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicable. Además,...el registrante se obliga a someterse al procedimiento administrativo UDRP, que será resuelto por uno o más árbitros (llamados “panel de expertos” o “grupo administrativo de expertos”). Este procedimiento administrativo tendrá lugar siempre que algún tercero (el “reclamante”), presente su reclamo ante un Proveedor de Servicios de Resolución de Disputas (PSRD) denunciando: a) que el registrante posee un nombre idéntico o similar a su marca, hasta el punto de crear confusión; b) que el registrante no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y c) que el registrante posee un nombre de dominio que ha sido registrado y utilizado de mala fe. Durante el procedimiento el demandante deberá probar cada uno de estos tres elementos” (Vibes, 2003: 217-218)

Como se puede deducir de la anterior cita, la cual resulta suficiente para el objetivo buscado con este acápite, es claro que el principio rector del sistema UDRP establecido por ICANN, es “la registración de mala fe”.

La mala fe debe afectar al registro y además al uso del nombre de dominio...De este modo, no prosperará una demanda cuando un nombre de dominio que ha sido registrado de buena fe, se usa de mala fe. En efecto, cuando el demandado ha registrado su nombre de dominio sin conocer el derecho de marca del demandante...cabe presumir que usa ese nombre de dominio de mala fe cuando el demandante le ha comunicado su derecho y le exige el cese del uso y el desistimiento del nombre de dominio. Pero aun cuando el uso es de mala fe, no lo es, en cambio, el registro...En este sentido se ha pronunciado el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en la resolución del caso “John Fairfax Publications Pty Ltda. V. Domain Names 4U and Fred Gray” (García Vidal, 2002: 235)

Debido a esta actitud de la ICANN se puede reafirmar que: “El nuevo sistema persigue establecer un mecanismo rápido, ágil y de bajo costo solamente para un tipo de supuesto disputa sobre la propiedad de un dominio, que son los casos donde media abuso o mala fe. Se pretende con ello crear una alternativa eficaz a la vía judicial a menudo gravosa y larga”(Ver: [¿Quiénes dominan los dominios?](http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin2.shtml?monosearch) En

<http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin2.shtml?monosearch> (3-febrero-2008)

2.4.2. LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA NORMATIVO DE LA UDRP

La Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (La Política) desarrolla las líneas básicas del procedimiento administrativo. Este documento recoge los aspectos sustantivos del sistema implantado. El Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (El Reglamento) se encarga especialmente de los aspectos de procedimiento, por medio de los cuales establece las líneas básicas establecidas en la Política.

2.4.3. EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA UDRP Y SUS VENTAJAS

“Para garantizar el funcionamiento rápido y eficaz del sistema, ICANN decidió descentralizar la competencia para conocer y resolver los procedimientos administrativos planteados por el titular de un signo distintivo perjudicado por un nombre de dominio. Para ello procedió a habilitar o acreditar a una serie de instituciones independientes de probada eficacia en el terreno de la propiedad intelectual, a los que se denomina “Proveedores de Servicios de Solución de Controversias Administrativas, los cuales se encargan de recibir y resolver las demandas, vinculando sus decisiones a los registradores de gTLDs en todo el mundo (“Registrars”), así como a los administradores de registro de cada TLD incluido en el sistema (“Registry”) (Carbajo Cascón, 2002: 243)

Anteriormente no sólo se había mencionado la decisión de la descentralización de competencias tomada por la ICANN, sino que también se mencionó que serían los proveedores de servicios acreditados por la misma ICANN, los responsables y encargados de administrar los procedimientos uniformes, y se hizo énfasis en la posición preeminente que ocupa la OMPI dentro del grupo de proveedores de servicios, luego de que fue acreditada a partir del 1 de diciembre de 1999 y con su sede oficial, en Ginebra, Suiza.

Otros proveedores de servicios acreditados por ICANN, ante los cuales se pueden presentar y tramitar demandas, son

-El Foro Nacional de Arbitraje -NAF- debidamente acreditado desde el 23 de diciembre de 1999 y con sede oficial en Minneapolis.

-eResolution -eRes-, acreditado desde el 1 de enero del año 2000, pero no se encuentra operativo hoy día.

-El Instituto de Solución de Controversias -CPR- acreditado desde el 22 de mayo del año 2000 y con sede oficial en New York.

-El Centro Asiático de Solución de Controversias en materia de Nombres de dominio -ADNDRC-, debidamente acreditado desde el 28 de febrero de 2002 y con sedes oficiales en Hong Kong y Beijing.

“Básicamente, el procedimiento de la UDRP está dividido en las siguientes etapas

- 1) Presentación de una demanda ante un PSRD acreditado por la ICANN, que previamente debe ser seleccionado por el accionante...**
- 2) Presentación de un escrito de contestación por parte de la persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda (si el demandado no se presenta, la disputa se resuelve según el reclamo del accionante).**
- 3) Nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres personas que resolverá la controversia. El nombramiento será efectuado por el PSRD seleccionado.**
- 4) Resolución del grupo administrativo de expertos. El panel decide y notifica a las partes, a los Registradores y a ICANN.**
- 5) Ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos. El Registrador, que es quien tiene el control técnico del nombre de dominio, cumple el laudo (cancelando el nombre de dominio, o bien, transfiriéndolo al reclamante. (Vibes, 2003: 220)**

Se puede mencionar algunas de las ventajas del sistema UDRP

- 1) Cualquier persona física o jurídica puede presentar una demanda utilizando el procedimiento administrativo de la UDRP y su correspondiente Reglamento y utilizando cualquiera de los proveedores de servicios debidamente autorizados por la ICANN para esos efectos.**

2) Los árbitros que asumirán el caso han de firmar una declaración de completa imparcialidad e independencia, lo cual se convierte en un requisito previo para ser aceptados en la calidad de árbitro. Esta declaración proporciona seguridad y certeza a las partes involucradas en un caso determinado.

3) El trámite de restitución de un nombre de dominio para el propietario de una marca registrada es rápido y no es costoso.

2.4.4. Propuestas para la revisión del procedimiento UDRP

1) Una disputa no debe iniciarse sin antes pasar por una formalidad previa: la evaluación preliminar de un árbitro con el objeto de decidir si la admite a trámite o no, con la intención de notificar a un demandado sólo cuando una demanda cumpla con los requisitos de forma y de fondo necesarios.

2) El procedimiento UDRP debe cancelarse de inmediato cuando alguna de las partes informa que se ha iniciado un procedimiento judicial sobre el mismo caso, con lo cual se evitarían batallas y costos dobles de manera innecesaria.

3) No solamente el demandante debería tener la opción de escoger el proveedor de servicios, sino que igual derecho debería tener el demandado.

4) Tanto el demandante, como el demandado, deberían tener una especie de derecho de veto debidamente justificado, sobre el nombramiento de uno o más árbitros.

5) El proveedor de servicios debería involucrarse en las disputas y no limitar su actuación al trámite administrativo y las comunicaciones formales. Debería tener una participación más activa en la homogeneidad de los razonamientos de los árbitros y que una decisión resulte incoherente con resoluciones anteriores.

2.5. Intervención de la OMPI

El auge de Internet en tanto que plataforma para las actividades empresariales y de negocios resultó tremendamente impactante en los años 90, ya que no existían suficientes normas jurídicas internacionales para lograr solucionar las numerosas controversias presentadas sobre los nombres de dominio, pero sí resultaba obvia su necesidad.

ICANN, entonces, se vio obligada a aprobar la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999 y como resultado del Primer Proceso de la O.M.P.I. relativo a los Nombres de Dominio de Internet, como ya se había mencionado.

“El sistema de nombres de dominio de Internet (DNS) ha hecho surgir diversos problemas relacionados con la propiedad intelectual y, debido al carácter mundial de Internet, se requiere la adopción de un enfoque internacional. En el Marco del Primer y Segundo Procesos de la OMPI relativos a los Nombres de Dominio de Internet, la OMPI ha identificado las dificultades que plantea la protección de la propiedad intelectual en el DNS y ha recomendado soluciones para superarlas. Por conducto del Centro de Arbitraje y Mediación, la OMPI ha establecido un marco de procedimiento que proporciona a los titulares de marcas recursos eficaces contra el registro de mala fe y la utilización indebida de nombres de dominio que corresponden a sus derechos” (Ver: Cuestiones Relativas a los NombresdeDominioenInternet.En.http://www.wipo.int/documents/es/document/govbody/wo_gb_ga/doc/wo_ga_31_2.doc (6-abril-2007))

El registro abusivo de los nombres de dominio llevó a poner énfasis en los criterios diferenciadores entre una marca y un nombre de dominio, entre los cuales podemos citar los siguientes

“En lo referente al principio de territorialidad se ha podido constatar la gran diferencia que existe entre las marcas y los nombres de dominio. Cuando una empresa registra un nombre de dominio es para que tenga presencia global, para todo el mundo, independientemente, que pueda solicitar el registro de un dominio nacional a través de un NIC NACIONAL. Las marcas no se rigen estrictamente por este principio, pues aunque el Convenio de París regula el registro internacional de las marcas, no

instituyó una marca internacional...Otro tipo de problema surge del denominado principio de la especialidad, que como es sabido establece que en materia de marca se puede otorgar el derecho exclusivo sobre una misma denominación a diferentes empresas en el mismo territorio, siempre y cuando dicha marca se utilice para actividades suficientemente diferenciadas como para que pueda entenderse que no existe riesgo de confusión y/o asociación...Dicho principio de la especialidad, no resulta compatible con el sistema actual de nombres de dominio, en el que, tanto en el caso de nombre de dominio de primer nivel genérico, como en los casos de los correspondientes a códigos de países, únicamente se permite registrar el mismo nombre de dominio a nombre de una empresa... Otra problemática que se destaca en este contexto, es la diferencia abismal en los procedimientos de concesión de los nombres de dominio y las marcas (...)" (Ver: Las Marcas y los nombres de dominio en Internet. En: <http://www.ilustrados.com/publicaciones/EEEpVIVZFApedqBpag.php>) (25-agosto-2005)

Gracias a la Política Uniforme derivada del Primer Proceso de la OMPI, ésta se constituye en el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio, convirtiéndose tal Política en una alternativa internacional eficaz, de bajo costo y confiable. El estudio de su Reglamento de Arbitraje para la resolución de conflictos en esta materia, junto con el análisis de sus antecedentes, es el objetivo de este trabajo final de graduación, íntimamente unido a todos y cada uno de los comentarios anteriormente expuestos.

“En virtud de la Política Uniforme, el demandante tiene la facultad de interponer una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias, en la que debe especificar: el nombre de dominio de que se trate, el demandado o titular del nombre de dominio, la autoridad ante la cual se procedió al registro del nombre de dominio y las razones en las que basa su demanda. Entre estas razones figuran, como criterios centrales, el hecho de que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca respecto de la cual el demandante tenga derechos; las razones por las cuales se considera que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio que ha sido objeto de demanda; y las razones de que se considere que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe” (Ver: Organización Americana Mercante, O.A.M.S.A., Sección dedicada a temas de interés en Propiedad Intelectual. Ver: ¿Qué es un nombre de dominio? En: <http://propiedadintelectual.tripod.com/id3.html>) (25-agosto-2005)

Se llega así al Segundo Proceso de la O.M.P.I. relativo a los Nombres de Dominio de Internet, el cual inició por solicitud expresa de los estados miembros de la OMPI. “En el Primer Proceso de la OMPI, se investigó la interfaz entre las marcas y los nombres de dominio de Internet, y se recomendó el establecimiento de un procedimiento uniforme de solución de controversias que tratase las controversias relativas al registro y uso de mala fe de marcas como nombres de dominio... El Segundo Proceso de la OMPI se ocupa de una serie de identificadores distintos de las marcas y su objetivo es examinar el registro y uso de mala fe y engañoso

de esos identificadores como nombres de dominio...” (Ver: Resume. En: <http://arbitr.wipo.int/process/process2/report/word/executivesummary-es.doc> (8-mayo-2006))

Se coincide con el autor Edel Bencomo Yarine, en su artículo **¿Segundo Proceso de la OMPI o Caja de Pandora?**, cuando comenta lo siguiente “Es, precisamente, el Segundo Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio, el que por sus resultados, puede ser considerado, como me he atrevido a denominarlo como “La Caja de Pandora de la doctrina jurídica de los Derechos de Propiedad Intelectual, a partir de la aparición de la sociedad de la información y el conocimiento”. (Ver: **¿Segundo Proceso de la OMPI o Caja de Pandora?** En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1412> (30-julio-2006))

La cita anterior se debe a que las instituciones estudiadas en dicho Informe Final del Segundo Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio son múltiples. Con detalle planteó el análisis de las diversas figuras jurídicas que surgían en casos de mala fe y por el registro abusivo de nombres de dominio, pero en situaciones consideradas como ajenas al Primer Proceso de la OMPI, y que ahora se puede detallar con la presentación de la siguiente cita: “(...) se ocupa de una serie de identificadores distintos de las marcas y su objetivo es examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de esos identificadores como nombres de dominio. Esos otros identificadores, que constituyen la base de los sistemas de nomenclatura utilizados en el mundo real o físico, son: las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para las sustancias farmacéuticas, un sistema de nomenclatura basado en el consenso y utilizado en el sector sanitario con el fin de crear nombres genéricos para

las sustancias farmacéuticas sobre las que no pesan derechos de propiedad y no están sometidas a control; los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII); los nombres de persona; los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geográficas y otros términos geográficos; los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse” (Ver: Resume. En. <http://www.arbiter.wipo.int/processes/process2/report/html/executivesummary-es.html>) (26-agosto-2005)

Como ha quedado claramente expuesto, la misión con este trabajo final de graduación está íntimamente relacionada con el estudio del nacimiento y desarrollo del Primer Proceso de la OMPI. Pero, sí se considera conveniente presentar una breve mención del Segundo Proceso de la OMPI, no solamente como prueba del creciente interés que se ha desarrollado alrededor del tema de los nombres de dominio, sino como una manera de presentar el compromiso de la comunidad internacional para desarrollar el marco jurídico adecuado de protección de esos identificadores, ya que no han conseguido el mismo desarrollo jurídico que sí ha logrado la protección de marcas.

“Esperamos que el desarrollo jurisprudencial -y eventualmente legal- del tema, corrobore las tendencias observadas hasta el momento. Pero es harto conocido que la Internet suele desarrollarse por sendas que no necesariamente coinciden con las que los juristas podemos considerar lo más ortodoxo. Es seguro, entonces, que sobre esta temática resta aún

mucho por discutir” (Ver: El nombre de dominio, ¿una nueva forma de propiedad? (Ver: El Nombre de Dominio, ¿una nueva forma de propiedad? En: <http://www.hess-cr.com/secciones/dere-info/dnspropiedad.shtml> (25-agosto-2005)

El éxito inicial y aparente que tuvo el mencionado mecanismo de solución de controversias, junto con la reputación de que goza la OMPI, ha provocado que los usuarios de Internet estén más dispuestos a defenderse contra cualquier práctica abusiva en relación con los nombres de dominio, por medio de la utilización de un mecanismo rápido y barato. Se reitera, entonces, que: “El mecanismo de solución de controversias de la OMPI, es una alternativa mucho más rápida que la vía judicial tradicional. Los casos relacionados con los nombres de dominio que se presentan ante la OMPI por lo general se resuelven en menos de dos meses, a diferencia de los procedimientos contenciosos que pueden ser **más prolongados”** (Ver: Resolución de este Problema por la Ompi. En: <http://ompi.blogspot.com/2005/09/ompi.html> (20-marzo-2006)

La anterior afirmación ha provocado el aumento de la importancia de los nombres de dominio, especialmente en el ámbito comercial, lo cual ha conllevado el aumento de conflictos entre ellos y, especialmente, los derechos de propiedad industrial y con mayor énfasis las marcas. De esta manera, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como ya se ha dicho, ha jugado un importantísimo papel en la resolución efectiva de tales conflictos.

“Por lo tanto, manteniéndose en todo momento presente los efectos positivos que el actual sistema de resolución de controversias en materia

de nombres de dominio conlleva, sobre todo en orden de eficacia y rapidez para los supuestos conflictivos concernientes a signos altamente distintivos, debemos manifestar la necesidad de la regulación de los procedimientos administrativos que se contemplan otorgue las suficientes garantías a las partes, en aquellos supuestos en que, la vulneración de los derechos de marca por el nombre de dominio, no resulte del todo evidente. No obstante, consideramos que esta necesidad irá siendo del todo subsumida por la práctica cotidiana que, en esta importante materia, se viene produciendo” (Ver: Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Reglas Arbitrales de Resolución y Resoluciones de la OMPI. En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=519> (17-julio-2006)

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI fue creado en el año 1994, para ofrecer, en general, mecanismos alternos únicos a la vía judicial, en relación con la propiedad intelectual, para la efectiva solución de controversias comerciales entre partes privadas, de una manera rápida y menos costosa. El ejemplo más ilustrativo de su trabajo es el que se refiere a la solución de controversias sobre nombres de dominio y signos distintivos, puesto en práctica años después, como ya se vio.

“En una primera etapa los principales afectados por la falta de normativa respecto de la solución de disputas relativas a nombres de dominio se vieron forzados a optar por la alternativa de transar sus disputas fuera de los tribunales...En este escenario, el arbitraje emerge como la forma más apropiada para resolver los conflictos que se plantean debido a que su

solución requiere de la participación de profesionales con conocimiento de la materia y a la rapidez que es intrínseca al funcionamiento de la Internet” (Ver: El Arbitraje como Medio de Solución de Conflictos en la Internet. En: <http://www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/paiva.html> (4-abril-2007)

Por medio de un índice en línea, la OMPI ha puesto a disposición del público un detalle completo de todas y cada unas de las decisiones tomadas por su Centro de Arbitraje con respecto a la Política Uniforme de Resolución de Controversias y resulta sumamente fácil bajar las resoluciones y/o decisiones tomadas en materia de nombres de dominio. Este sitio se localiza bajo la siguiente dirección:
<http://arbiter.wipo.int/domains/search/index-es.html>.

Se concluye este capítulo con el siguiente comentario: “...Estados Unidos ha ganado una nueva batalla por el control del sistema de dominios en Internet, motivo de controversia en la última Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Túnez, puesto que el Departamento de Comercio ha renovado por cinco años, hasta 2011, su acuerdo con la organización encargada de gestionarlos, ICANN. Por lo tanto, este organismo seguirá dependiendo de la administración estadounidense...Según el contrato firmado entre ambas, el Departamento de Comercio gestionará hasta 2011 la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), de la que dependen tareas como la asignación de direcciones IP o la gestión de dominios genéricos (gTLD) y superiores de países (ccTLD) entre otras funciones. Este contrato se

mantiene desde 1998, año de fundación de la ICANN, pero esta conexión está cada vez más cuestionada y numerosos países y organizaciones, entre ellas la UE, han pedido una “internacionalización” de este organismo a la hora de tomar decisiones. Tras la renovación de este acuerdo, es muy posible que la decisión tenga que posponerse hasta 2011, pese a que el debate no está en absoluto cerrado, ya que ni los expertos se ponen de acuerdo” (Ver: La ICANN seguirá bajo la tutela de EEUU hasta 2011. En: <http://www.elmundo.es/navegante72006/08/17/tecnología/11558121959.html> (17-agosto-2006))

“Y qué mejor tema para comenzar a transitar este paulatino recambio, que el “nombre de dominio”, primer elemento individualizador de toda persona, obra u objeto susceptible de tener valor en esto que hemos dado en llamar la World Wide Web”

Federico Pablo Vibes

2003, p. IX

CAPÍTULO III: EL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA OMPI

3.1. ¿QUÉ ES EL ARBITRAJE?

Una de las particularidades de este trabajo final de graduación consiste en confrontar brevemente el arbitraje tradicional, con la misma figura legal definida por el Reglamento de Arbitraje de la OMPI aplicado a la solución de controversias entre signos distintivos y nombres de dominio, para lo cual resulta necesario aportar varias definiciones, tanto en su ámbito internacional como tradicional.

Entre ellas se mencionan las siguientes.

“Intentando hallar una frase que reúna en un breve concepto lo que debe entenderse por arbitraje, podemos decir que constituye una jurisdicción privada, instituída por la voluntad de las partes o por decisión del legislador, por la cual se desplaza la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los tribunales estatales, a quienes se inviste para ello de facultades jurisdiccionales semejantes a las de aquellos en orden a la resolución de un caso concreto” (Caivano, 2000: 49-50)

La anterior definición se complementa con una nueva cita del mismo autor, con lo cual queda unido el concepto anteriormente expresado, con un fallo en concreto: “En un fallo se ha definido el arbitraje como un sustituto de la jurisdicción, en cuya virtud los árbitros tienen la atribución

de sustanciar y decidir contiendas no exclusivamente reservadas al Poder Judicial, por un procedimiento en el que prevalece la libertad de las formas y que reviste carácter obligatorio cuando las partes lo han convenido por medio de una clausura compromisoria (Incivil, Sala G.14/8/90,LL, 1990-E-148, y ED, 141.121” (Caivano, 2000: 49)

“De todas las instituciones descritas, el arbitraje es el que mayor aproximación tiene con el modelo adversarial del litigio común. Puede definírsele como un método o técnica por el cual se trata de resolver extrajudicialmente las diferencias que intercedan en las relaciones de dos o más partes, a cuyo fin se acuerda la intervención de un tercero (o tribunal) para que los resuelva...La concertación entre contradictores es la puerta de acceso a este mecanismo, aun cuando sea posible advertir ciertos arbitrajes obligatorios...Existen particularidades de la figura que admiten presentarlos conforme al sistema donde vayan a insertarse. a) El arbitraje voluntario proviene de una libre determinación de las partes, sin que preexista un compromiso que los vincule. b) El arbitraje forzoso, en cambio, viene impuesto por una cláusula legal o por el sometimiento pactado entre las partes antes de ocurrir el conflicto. c) El arbitraje puede ser jurídico o de equidad; en el primer caso se requiere de jueces capacitados en la materia a resolver; mientras que en el otro basta con los buenos oficios (amigable composición). (Gozaini, 1995: 17-18)

“El arbitraje es un método por el que una o más personas dan solución a un conflicto planteado por otras que se comprometen previamente a

aceptar su decisión. Es decir, las partes de un contrato pueden prever la hipotética existencia de conflictos en el futuro, tanto en la interpretación de dudosas cláusulas contractuales como en su ejecución, y establecer la forma en la que contractualmente van a ser solucionados” (Cremades, 1984: 13)

Se puede aportar una definición más de arbitraje tradicional de un autor costarricense

“Por mi parte, el arbitraje es un proceso de carácter jurisdiccional, mediante el cual las partes -o un juez en ausencia de acuerdo-, eligen, en forma privada, los sujetos que fungirán como árbitros, para la solución de una controversia, y cuya decisión, la ley impone como obligatoria y le confiere los efectos de cosa juzgada” (Artavia Barrantes, 1996: 45)

Se puede afirmar que el arbitraje aplicado por el Centro de Arbitraje de la OMPI para la solución de controversias sobre nombres de dominio, no viene a resolver de forma definitiva el fondo de la cuestión, ya que, luego de un procedimiento rápido se puede lograr una resolución y/o decisión sobre un eventual mejor derecho, razón por la cual se concede el uso del nombre de dominio de que se trate, pero las partes no quedan impedidas de acudir a la vía judicial ordinaria, lo que nos viene a probar que tal arbitraje no lo es en el sentido estricto doctrinal.

Como ya se ha visto, el registro de un nombre de dominio solamente confiere aquellos derechos y obligaciones contractuales incluidos y

derivados del acuerdo firmado con el registrador autorizado por ICANN. Al titular del nombre de dominio respectivo no le corresponde ningún otro derecho absoluto respecto a su nombre de dominio. La Política Uniforme de Solución de Controversias comentada se incorpora como parte integral del acuerdo de registro efectuado entre una persona determinada y el registrador escogido para esos efectos y de aquí se derivan las características y las definiciones del arbitraje que se exponen.

Como contraposición a las definiciones presentadas sobre el arbitraje internacional o tradicional, se muestran a continuación la definición sobre el mismo

“El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales” (Ver: ¿Qué es el arbitraje? En: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/> 19-agosto-2007.

La anterior definición aparece expuesta en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, I. Disposiciones Generales, Artículo 1 y que dice así: “A los efectos del presente Reglamento:

se entenderá por “acuerdo de arbitraje” un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o que puedan surgir entre ellas; un acuerdo de arbitraje puede adoptar la forma de una cláusula compromisoria en un contrato o la de un

contrato separado; se entenderá por “demandante” la parte que inicie el arbitraje; se entenderá por “demandado” la parte contra la que se inicie el arbitraje y cuyo nombre figure en la solicitud de arbitraje; el “Tribunal” estará integrado por un árbitro único o por todos los árbitros cuando se haya nombrado a más de uno; se entenderá por “la OMPI” la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: se entenderá por “el Centro” el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, una dependencia de la Oficina Internacional de la OMPI;...” (Reglamento de arbitraje de la OMPI).

Hasta este momento interesa dejar claro que en forma contraria a lo que sucede con el arbitraje tradicional, ya definido, cuando una persona física o jurídica registra su nombre de dominio queda obligado a someter la controversia respectiva ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI o ante cualquier otro de los registradores autorizados por ICANN, para lo cual se anota la siguiente cita: “...En consecuencia, al registrar su (s) nombre (s) de dominio, usted acepta igualmente someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en el caso de que un tercero (un demandante) someta una demanda a un proveedor de servicios de solución de controversias, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que usted haya registrado...” (Ver: Arbitraje (ante la OMPI). En: <http://www.dpi.bioetica.org/dsolicitud.htm> (8-mayo-2006).

Lo anterior quiere decir claramente que en el momento en que el titular de una marca sienta vulnerado su derecho como tal, por el registro de un nombre de dominio igual o similar que cause confusión, la solución más

rápida que se le presenta es acudir a someter su conflicto ante el Centro de Arbitraje de la OMPI, siempre y cuando el segundo haya aceptado tal sometimiento cuando inscribió su nombre de dominio. Una vez aceptado el arbitraje por las dos partes no puede darse un retiro unilateral, la cual es una característica que diferencia el arbitraje de la mediación.

De esta manera, el arbitraje surge como la eventual alternativa viable para resolver aquellos conflictos que se presenten entre nombres de dominio y signos distintivos, debido a que, entre otras ventajas, utilizaría la participación efectiva de profesionales versados en la materia y por medio de la rapidez que sólo se puede obtener por medio de Internet y la aplicación de reglas claras, estables y duraderas, facilitadas y garantizadas especialmente por la OMPI.

“Entre las razones que figuran como criterios centrales se tiene en cuenta: que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca respecto de la cual el demandante tenga derechos. Las razones por las cuales se considera que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo respecto del nombre de dominio que ha sido objeto de demanda. Las razones de que se considere que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe”. (Ver: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En: <http://ompi.blogspot.com/2005/09/ompi.html> (20-marzo-2006).

Se tiene entonces, que “...La finalidad de este sistema es facilitar un mecanismo único para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio, independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante” (Ver: La

jurisdicción y las medidas cautelares en los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio. En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?=-490> (25-agosto-2006)

Ya se verá más adelante si esta normativa ha sido eficiente o no, ya que es indudable que “...los dominios han adquirido una doble naturaleza. Como dirección son la forma más fácil y rápida de localizar un ordenador en Internet. Como marca, sirven para identificar una empresa o las marcas de productos y servicios en la Red” (Ver: Situación actual del nuevo sistema de dominios. En: <http://www.ahciet.net/comun/portales/1000/10001/10022/10280/20654/docs./IXderecho10.pdf> (20-marzo-2006)

3.2. VENTAJAS DE RECURRIR AL SISTEMA DE ARBITRAJE DE LA OMPI

“En el contrato de registro de los nombres de dominio se ha incluido una cláusula que obliga al solicitante a someterse al sistema de resolución de conflictos establecido por la ICANN en los casos en que haya un dominio idéntico a una marca, ausencia de intereses legítimos y uso de mala fe. Todo ello no obsta para que las partes en conflicto puedan acudir en cualquier momento a la vía jurisdiccional, siempre que notifiquen tal circunstancia al panel administrativo encargado de estudiar el caso” (Ver: El procedimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la resolución de conflictos sobre la titularidad de nombres de dominio. (Ver: El Procedimiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para la Resolución de Conflictos sobre la Titularidad de Nombres de Dominio. En: http://e.seccion.reicaz.es/colaborac/el_procedimiento_de_la_OMPI_en_conflictos_nd.pdf (6-mayo-2006)

De lo manifestado se deduce con suma claridad que el sometimiento al Reglamento de Arbitraje de la OMPI es voluntario, porque así lo aceptó el solicitante de un nombre de dominio que firmó el contrato con un registrador autorizado. Pero, al contar precisamente con esa naturaleza contractual que obliga a la persona que inscribe un dominio al sometimiento que ha aceptado, la legitimación de esta vía es completa y total, ya que se logra proporcionar al panel administrativo de la OMPI la competencia necesaria y justificante con respecto al caso interpuesto a su conocimiento y resolución.

Un detalle de las ventajas y soluciones inteligentes acordes con los tiempos y otros aspectos de importancia que han sido acogidas favorablemente y que proporciona la OMPI sobre esta materia, serían: Es un mecanismo de solución de controversias bastante más expedito y simple que la vía judicial tradicional y el árbitro o árbitros pueden acortar el procedimiento. Mientras se desarrolla el arbitraje, el nombre de dominio queda suspendido. El arbitraje es neutral. Los procedimientos y los laudos son confidenciales. Las tasas son mucho más económicas que las aplicadas en un procedimiento contencioso. El arbitraje es conocido por especialistas en la materia. Salvo casos extraordinarios, no se realizan vistas. Los casos sobre nombres de dominio que provocan conflicto, se solucionan en el seno de la OMPI mediante la cancelación o la cesión del nombre de dominio o el rechazo de la demanda. No se prevé ninguna compensación económica. No se prevé mandamientos judiciales en las

controversias relacionadas con nombres de dominio, lo cual quiere decir que las resoluciones dictadas son vinculantes, ya que las autoridades acreditadas de registro están en la obligación de adoptar toda medida necesaria que implemente la decisión tomada, en uno u otro sentido. La decisión arbitral es definitiva y fácil de ejecutar. No impide el derecho de las partes de someter su caso ante un tribunal jurisdiccional competente.

“Si no concebimos el arbitraje como un simple medio de exclusión de la jurisdicción, sino que lo observamos realmente por su función heterocompositiva, podemos encontrar en él un verdadero cauce alternativo al impartido por el Estado, a través del que conseguimos una tutela declarativa, ejecutiva y cautelar”. (Martínez García, 2002: 65)

Son muchos los autores que han señalado desventajas de la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, pero para el concerniente trabajo se procederá solamente a enumerar algunas de las principales críticas, ya que independientemente de su procedencia o no, lo que interesa es estudiar si lo que se ha hecho la OMPI ha sido eficaz o no: jurisdicción competente, ley aplicable, los procedimientos sumarios implican un conocimiento parcial y limitado, aplicación limitada a algunos dominios y la influencia eventual en decisiones judiciales.

De importancia y relacionado con estos aspectos desventajosos que se le atribuyen al Reglamento de Arbitraje de la OMPI, en materia de conflictos sobre nombres de dominio, interesa el siguiente comentario

“Sin embargo, la actuación de estos proveedores de servicios de resolución de conflictos no coincide plenamente con el arbitraje en sentido estricto. Una diferencia esencial es que este procedimiento no pretende resolver de forma definitiva el fondo del asunto, sino que el procedimiento tan sólo permite obtener, tras un procedimiento sumarísimo, una decisión sobre el aparente mejor derecho a un dominio concediendo su uso, pero sin que nada impida a las partes someter su litigio a los Tribunales. Se trata pues de un arbitraje pero no en sentido estricto” (Ver: Luces y Sombras del Procedimiento Administrativo de la OMPI en conflictos sobre la titularidad de Nombres de Dominio (gTLD). En: <http://vlex.com/vid/123983?issue=%2316> (19-agosto-2007)

Se puede adelantar que las recomendaciones estipuladas en el Informe Final del Proceso de la OMPI, destinadas a solucionar el problema suscitado entre las marcas y los nombres de dominio y lograr la eliminación y/o disminución de tal problema, por medio de la aplicación del Reglamento de Arbitraje de la OMPI, han sido satisfactorias, sin que esto quiera decir que falta mucho camino por recorrer. Prueba de esta afirmación es lo siguiente: “El Centro recibe una media diaria de tres demandas relacionadas con la Política Uniforme, lo que apunta a que sigue habiendo casos de registro abusivo de marcas, como nombres de dominio. Ahora bien, los progresos han sido importantes a ese respecto, si se tiene en cuenta que cuando entró en vigor la Política Uniforme, la media de casos era de cinco por día. Esa evolución es muy alentadora y significa que el rápido mecanismo de solución en línea de controversias ha sido un eficaz elemento de disuasión de actos de piratería de nombres

en Internet, opinó Francis Gurry, Subdirector General de la OMPI, que supervisa la labor que lleva a cabo dicha organización en la esfera de los nombres de dominio. No podemos, sin embargo, dar por concluida nuestra labor; debemos proseguir los esfuerzos para velar porque Internet sea un entorno realmente seguro para los negocios. Estos esfuerzos debe dedicarse en gran parte a impedir los abusos de los derechos de propiedad intelectual en ese entorno digital, en constante **expansión**”.(Ver: Crece la Ciberocupación. En: <http://www.ebizlatam.com/noticias/wmview.php?artId=984> (25-agosto-2005)

3.3. ¿QUÉ ES EL ARBITRAJE ACELERADO DE LA OMPI?

El arbitraje acelerado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual consiste en un arbitraje llevado a término en un plazo de tiempo reducido y, lógicamente, a menor costo, y que se puede definir de la siguiente manera

“El arbitraje acelerado es una forma de arbitraje en la que se introducen ciertas modificaciones a fin de garantizar que se pueda dictar un laudo en un plazo limitado y a costo reducido. Estas modificaciones incluyen un solo árbitro en lugar de un tribunal, plazos más cortos para cada una de las etapas del procedimiento de arbitraje y audiencias sumarias ante el árbitro único...Para someter a arbitraje controversias futuras en virtud de un contrato, con arreglo al Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, el Centro ha preparado la siguiente cláusula para ser incluida en el

contrato: “Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El tribunal arbitral estará compuesto por...El arbitraje tendrá lugar en...El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será...La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho de...” (Ver: Arbitraje Acelerado de la OMPI. En: <http://www.translationtown.com/tt/es/cont/arbitration.2.asp>. 19-agosto-20.

Como se puede observar, el arbitraje acelerado es opcional y sólo podrá utilizarse cuando el demandante lo haya aceptado voluntariamente. Además de ser más rápido y más barato, proporciona autonomía a las partes involucradas en el momento de elegir la legislación aplicable, así como el procedimiento y el idioma.

Se reitera, entonces, que: “El arbitraje acelerado de la OMPI es una forma de arbitraje que se lleva a cabo en un lapso de tiempo reducido y, por consiguiente, a bajo costo. Para lograr esos objetivos, el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI prevé: un árbitro único, en lugar de un tribunal compuesto por tres árbitros; períodos más cortos para cada una de las etapas del procedimiento; una audiencia más corta; y tasas fijas (incluidos los honorarios del árbitro) en el caso de controversias que no

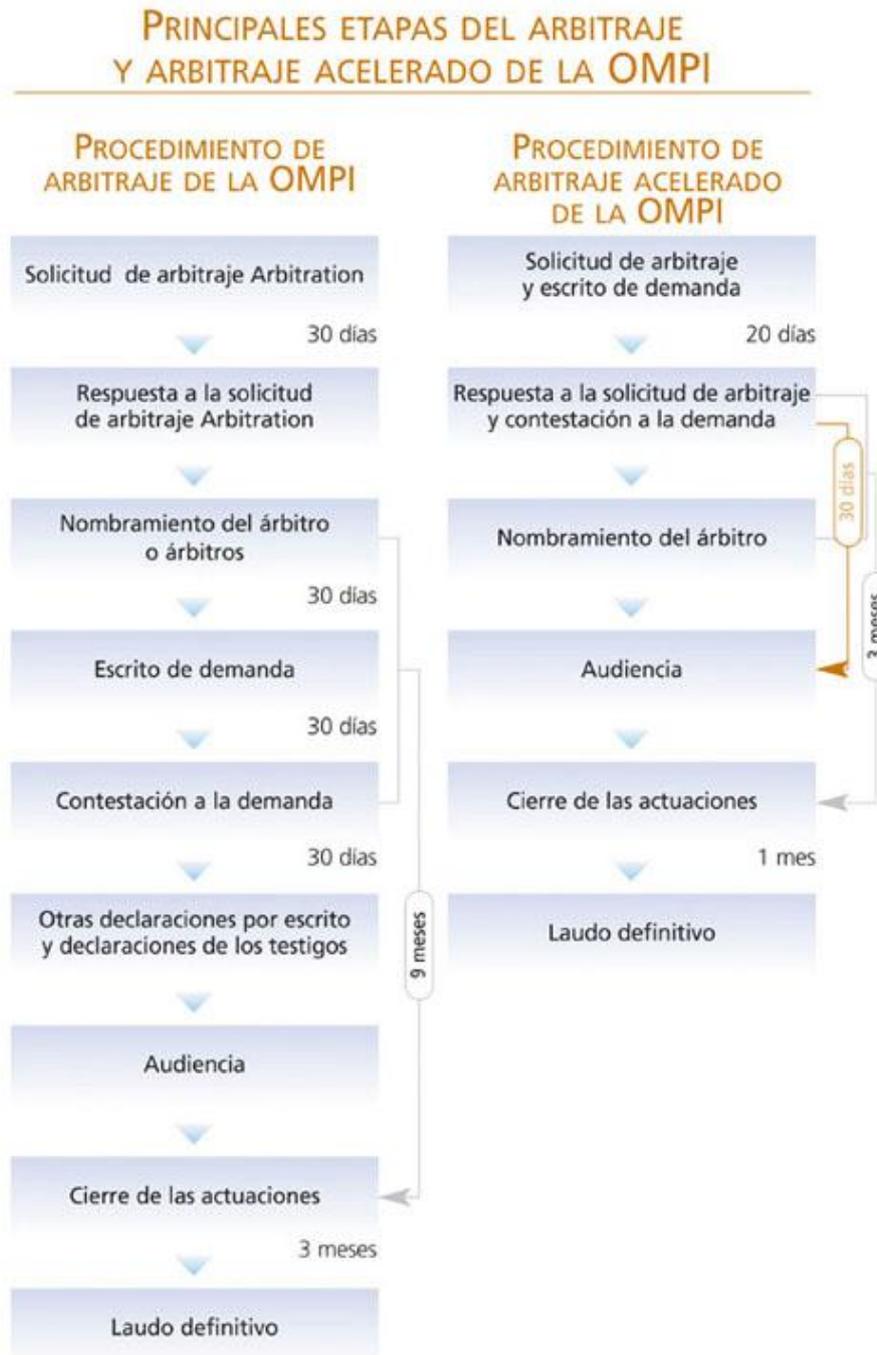
superen los 10 millones de dólares de los EE.UU.” (Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Solución de Controversias para el siglo XXI).

La cláusula específica que el demandado debe aceptar expresamente en su contrato particular y para la utilización del Arbitraje acelerado de la OMPI, es la siguiente:

“Toda controversia, diferencia o reclamación que surja del presente contrato y de toda enmienda al mismo o relativa al presente contrato, incluyendo en particular, su formación, validez, obligatoriedad, interpretación, ejecución, incumplimiento o terminación, así como las reclamaciones extracontractuales, serán sometidas a arbitraje para su solución definitiva de conformidad con el Reglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI. El arbitraje tendrá lugar en...El idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será...La controversia, diferencia o reclamación se resolverá de conformidad con el derecho...” (Ver: ¿Qué es el

arbitraje? En: <http://www.wipo.int/amc/es/arbitration/> 19-agosto-2007

3.4 PRINCIPALES ETAPAS DEL ARBITRAJE DE LA OMPI Y EL ARBITRAJE ACELERADO DE LA OMPI



3.5. CUADRO COMPARATIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE DE LA OMPI Y EL ARBITRAJE ACELERADO DE LA OMPI

| FASE DEL PROCEDIMIENTO | ARBITRAJE DE LA OMPI | ARBITRAJE ACELERADO DE LA OMPI |
|---|---|---|
| Solicitud de arbitraje | Puede presentarse junto con el escrito de demanda | Debe presentarse junto con el escrito de demanda |
| Respuesta a la solicitud de arbitraje | Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la solicitud de arbitraje | Dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la solicitud de arbitraje. Debe presentarse junto con la contestación a la demanda |
| Tribunal arbitral | Uno o tres árbitros | Un árbitro |
| Escrito de demanda | Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del establecimiento del tribunal | Presentado junto con la solicitud de arbitraje |
| Contestación a la demanda (incluidas las reconvencciones) | Dentro de los 30 días siguientes a la notificación del establecimiento del tribunal o del escrito de demanda (el que sea posterior) | Presentada junto con la respuesta a la solicitud de arbitraje |
| Contestación a las reconvencciones (si procede) | Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda | Dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la contestación a la demanda |
| Audiencias | El tribunal fijará la fecha, la hora y el lugar | Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la respuesta a la solicitud de arbitraje |
| Cierre de las actuaciones | Dentro de los 9 meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o el establecimiento del tribunal | Dentro de los 3 meses siguientes a la presentación de la contestación a la demanda o el |

| | | |
|------------------|---|--|
| Laudo definitivo | (lo que sea posterior) Dentro de los 3 meses siguientes al cierre de las actuaciones | establecimiento del tribunal (lo que sea posterior) Dentro del mes siguiente al cierre de las actuaciones |
| Costas | Fijadas por el centro tras consultar a las partes y al tribunal | Fijas si el importe de la controversia no supera los 10 millones de dólares de los EE.UU. |

“Una de las prioridades de la OMPI es la de promover un entorno seguro y estable en el espacio cibernético”.

Francis Gurry,
Director del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI
y subdirector general de la organización

CAPÍTULO IV:

EFFECTIVIDAD DEL REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA O.M.P.I.

FUNCIONES DEL CENTRO DE ARBITRAJE

“La Política Uniforme, que tras haber sido propuesta por la OMPI en 1999 se ha convertido en el modelo utilizado a escala internacional para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, está concebida expresamente para desalentar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio y dar solución a ese problema. En virtud de la Política Uniforme, el demandante debe demostrar que el dominio objeto de controversia es idéntico o similar a su marca hasta el punto de crear confusión, que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo sobre ese nombre de dominio y que lo ha registrado y utilizado de mala fe.

El Centro mantiene una lista de 400 especialistas en marcas procedentes de más de 50 países encargados de pronunciar resoluciones sobre las controversias. Durante los procedimientos, queda congelado (suspendido) el registro del nombre de dominio en cuestión. Tras un minucioso estudio del caso, los expertos transmiten sus resoluciones en un plazo de 14 días. Si el experto resuelve que se ha de ceder el nombre de dominio y esa resolución no es impugnada judicialmente en el plazo

de diez días, el registrador estará obligado a ejecutar lo dispuesto en la resolución.

Todas las resoluciones de los expertos se publican en el sitio Web del Centro. Para facilitar el acceso a dichas resoluciones, el Centro ofrece a los interesados un índice en Internet, que está siendo bastante utilizado por las partes involucradas en las demandas y los expertos de la OMPI para efectuar búsquedas detalladas en la jurisprudencia. El Centro ofrece igualmente una reseña general de las tendencias generales observadas en la Política Uniforme, por medio de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, elaborada por la OMPI, en la que se resumen miles de procedimientos administrados por el Centro. Esta sinopsis constituye un instrumento importante para mantener la coherencia de la jurisprudencia existente respecto de la Política Uniforme. En esta sinopsis se examinan cuestiones corrientes e importantes, tanto de fondo como de procedimiento, y las opiniones expresadas al respecto en las resoluciones de los grupos de expertos de la OMPI, con referencia a resoluciones que cabe considerar representativas de dichas opiniones.

La sinopsis está disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html>

Además de administrar los procedimientos de las controversias en materia de nombres de dominio, el Centro administra el Reglamento de Arbitraje...” (Ver: Crecen los casos de ciberocupación ilegal y aumentan los riesgos para las marcas debido a las nuevas prácticas de registro. En: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0014.html 8-septiembre-2007.

EL PROCEDIMIENTO UDRP DE ARBITRAJE

El procedimiento administrativo que obliga a todos los titulares de nombres de dominio a someterse ante uno de los proveedores de servicio autorizados por la ICANN, para la solución de controversias, en este caso la OMPI, figura en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

“Todos los registradores acreditados en la ICANN que están autorizados por ella a registrar nombres sólo en los dominios de nivel superior.com, net, .org, han aceptado someterse a la política de la ICANN y ejecutarla. Por consiguiente, cualquier persona o empresa que desee registrar nombres de dominio en el nivel superior están obligados a aceptar las cláusulas y condiciones adoptadas por la política de la ICANN” (Ver: Internet: conflictos entre marcas y nombres de dominio. En: <http://www.dinero.com.ve/157/portada/competencia.html>. 26-agosto-2007).

“Para que pueda llevarse a cabo un procedimiento administrativo obligatorio, el párrafo 4,a) de la Política exige tres circunstancias (o cuatro, si se desglosa la última): 1.a) identidad o similitud con capacidad de confundir, entre una marca y nombre de dominio. 2.a) falta de derechos o intereses legítimos del demandado y 3.a) registro y utilización de mala fe. En relación con ellas, hay que subrayar algunos puntos importantes, sólo en apariencia obvios. En primer lugar, que se trata de tres (o cuatro) requisitos diferentes. En segundo, que deben darse de forma acumulativa. Y, en tercero, que es el demandante quien corre con la

carga de la prueba”. (Ver: Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio. En: http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/casas/casas_3.html. (19-agosto.2007)

Aquí se debe volver a mencionar el párrafo 4.a9 de la Política Uniforme, ya que reafirma que el procedimiento administrativo que menciona este apartado y se encuentra disponible sólo en los casos controversiales relacionados con el eventual registro abusivo de un nombre de dominio y bajo las siguientes especificaciones a satisfacer:

- i) el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca de productos o de servicios sobre la que el demandante (la persona o entidad que presenta la demanda) tiene derechos; y**
- ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; y**
- iii) el nombre de dominio ha sido registrado y su utiliza de mala fe.**

Presentado de nuevo el anterior comentario, podemos continuar con el análisis de las etapas procesales del procedimiento administrativo que interesa.

4.2.1. ETAPAS PROCESALES

Se ha repetido varias veces que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI prestó la ayuda técnica necesaria para que ICANN contara con la Política Uniforme y su correspondiente Reglamento. Pero, lo que no se había dicho y es importante mencionar para los posteriores efectos

buscados, es que fue dicho Centro el que elaboró el Reglamento Adicional que vino a completar los dos primeros documentos.

“El procedimiento administrativo de la Política uniforme se desarrolla en cinco etapas fundamentales las que se enumeran a continuación:

1.-Presentación de una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante.

2.-La presentación de un escrito de contestación por parte de la persona o entidad contra la que se ha presentado la demanda.

3.-El nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres personas que resolverá la controversia, nombramiento que será efectuado por el proveedor de servicios de solución de controversias seleccionado.

4.-La resolución del grupo administrativo de expertos y su notificación a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN; y

5.-La ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores interesados, en caso de que se dicte una resolución por la que haya que cancelarse o cederse el nombre de dominio en cuestión”.

(Ver: La Solución de Conflictos respecto de la titularidad de los nombres de dominio en Internet.

En: <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7844> (2-septiembre-2007)

El aspecto de las etapas procesales debe ser completado con la mención de los artículos correspondientes que contempla el Reglamento de Arbitraje

Artículo 6

El demandante transmitirá la solicitud de arbitraje al Centro y al demandado.

Artículo 7

La fecha de comienzo del arbitraje será la fecha en que el Centro reciba la solicitud de arbitraje.

Artículo 8

El Centro informará al demandante y al demandado que ha recibido la solicitud de arbitraje y les comunicará la fecha de comienzo del arbitraje.

Artículo 9

La solicitud de arbitraje deberá incluir una solicitud de que la controversia se someta a arbitraje conforme al Reglamento de Arbitraje de la OMPI,

- i) los nombres, direcciones, números de teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otra referencia a fines de comunicación de las partes en la controversia y del representante del demandante.**
- ii) una copia del acuerdo de arbitraje y, si procede, cualquier cláusula independiente relativa al derecho aplicable.**
- iii) una breve descripción de la naturaleza y las circunstancias de la controversia, incluida una indicación de los derechos y bienes involucrados y el tipo de cualquier tecnología en cuestión.**

- iv) una indicación del objeto que se demanda y, en la medida de lo posible, una indicación de la cuantía que se demanda; y**
- v) todo nombramiento exigido por los artículos 14 a 20 o las observaciones que el demandante considere útiles en relación con estos artículos.**

Hay que tener muy claro que la principal debilidad de la Política Uniforme aplicada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para los casos de resolución de controversias sobre nombres de dominio, reside en su carácter evidentemente administrativo, ya que las partes pueden plantear acciones jurídicas en los tribunales comunes, con lo cual queda palpable tal debilidad al quedar expedita esta otra vía de resolución. Pero, al mismo tiempo, se debe tener muy claro el enorme avance logrado con la implementación de la Política Uniforme, sus reglamentos y la numerosa y bien sustentada jurisprudencia lograda, con respecto a la situación que prevalecía anteriormente por medio de la NSI.

Son varios los factores por los cuales la gran mayoría de los demandantes escogen al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI para la tramitación de resolución de controversias sobre nombres de dominio. Tales factores ya han sido mencionados a lo largo de este trabajo, pero ahora se pueden resumir de la siguiente manera:

-El porcentaje de éxito comprobado a favor de los demandantes, por la aplicación segura y precisa de sus resoluciones.

-La OMPI fue el primer proveedor acreditado bajo el sistema de la Política Uniforme de la ICANN.

-La OMPI ofrece la suficiente información en su sitio Web y otros medios.

-La OMPI elaboró el Primer Informe sobre Nombres de Dominio, el cual sirvió de base para que posteriormente se adoptara la Política.

-La OMPI es un organismo especializado de la ONU, lo cual, indudablemente, produce garantía y tranquilidad suficiente.

Se tiene, por consiguiente, que:

“La principal ventaja del procedimiento administrativo consiste en que proporciona una manera más rápida y económica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet que la proporcionada por las acciones judiciales. Además, el procedimiento es bastante más informal que el litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en las esferas del derecho internacional de marcas, las cuestiones de nombres de dominio, el comercio electrónico, Internet y la solución de controversias. Asimismo, el procedimiento tiene un alcance internacional: facilita un mecanismo único para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante” (Ver: Guía de

la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio. En: <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html>. (12-agosto-2007)

4.2.2 ÁRBITROS DE LA OMPI Y SU DESIGNACION por la OMPI

Artículo 14

- a) El Tribunal constará del número de árbitros convenidos por las partes.**
- b) Cuando las partes no hayan convenido el número de árbitros, el Tribunal constará de un solo árbitro, salvo cuando el Centro, discrecionalmente, determine que, dadas las circunstancias del caso, no es apropiado contar con un solo árbitro, en cuyo caso, el Tribunal constará de tres árbitros.**

Artículo 15

- a) Si las partes han convenido un procedimiento de nombramiento del árbitro o árbitros, distinto al previsto en los Artículos 16 a 20, se seguirá ese procedimiento.**
- b) Si el Tribunal no ha sido establecido en virtud de ese procedimiento durante el plazo convenido entre las partes o, en ausencia de un plazo convenido, dentro de los 45 días siguientes a la fecha de comienzo del arbitraje, el Tribunal será establecido o completado, según el caso, de conformidad con lo estipulado por el Artículo 19.**

Los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del mismo Reglamento de Arbitraje de la OMPI que nos ocupa, establecen disposiciones diversas sobre el tema de los árbitros, pero que no es necesario citar en su totalidad, ya que el Reglamento se encuentra citado como Anexo a este trabajo.

Es necesario mencionar que la lista de árbitros de la OMPI se compone de un selecto grupo de profesionales expertos en la materia, quienes poseen no solamente una amplia preparación académica, sino la experiencia requerida para poder tomar las decisiones que van a ser sometidas a su conocimiento. El éxito del procedimiento o del sistema dependerá en gran medida de la calidad de los árbitros. Hemos podido revisar, por ejemplo, los datos biográficos del Profesor Ángel García Vidal y, efectivamente, sus calificaciones de formación y experiencia profesional, los idiomas que domina, su situación profesional actual, sus sectores de especialización, su experiencia en propiedad intelectual, sus principales publicaciones, ya sean libros y artículos, son prueba fehaciente y comprobable de la rigurosa selección de los miembros de los tribunales arbitrales escogidos por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y, por lo tanto, garantía más que suficiente para que los demandantes sientan la seguridad y confianza plena para acudir a la utilización de los servicios del Centro en la forma y asiduidad con que día tras día lo hacen. Algunas críticas presentadas a lo anteriormente expuesto serían:

-Las decisiones son incoherentes y no cuentan con la motivación necesaria y suficiente.

-El sistema aplicado por la OMPI no cuenta con mecanismos de control de calidad satisfactorios.

-Los demandados no cuenta con tiempo suficiente para contestar la demanda de que han sido objeto.

-No se dispone de un recurso de apelación, lo cual puede verse en dos sentidos: como crítica negativa en cuanto a que una sola instancia puede no ser lo suficiente objetiva y como crítica positiva en cuanto proporciona la rapidez buscada.

4.2.3. NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

Artículo 4

a) Cualquier notificación u otra comunicación que pueda o deba efectuarse en virtud del presente Reglamento se efectuará por escrito y será entregada por correo urgente o transmitida por fax, correo electrónico o cualquier otro medio de telecomunicación que deje constancias de su envío.

b) El domicilio o establecimiento comercial más reciente de una parte será la dirección válida a los efectos de transmisión de cualquier notificación u otra comunicación, salvo que se notifique un cambio por esa parte. En todo caso, las comunicaciones a las partes se podrán dirigir en la forma estipulada o, a falta de tal estipulación, de conformidad con la práctica establecida entre las partes en sus relaciones.

c) A los efectos de determinar la fecha de comienzo de un plazo, se considerará que una notificación o cualquier otra comunicación ha sido recibida en la fecha en que haya sido recibida o, en el caso de las telecomunicaciones, en la fecha en que se haya transmitido de conformidad con los párrafos a) y b) del presente Artículo.

d) A los efectos de determinar el cumplimiento de un plazo, se considerará que una notificación u otra comunicación ha sido enviada, efectuada o transmitida si ésta ha sido expedida, de conformidad con los párrafos a) y b) del presente Artículo, a más tardar el día en que se expire tal plazo.

e) A los efectos del cómputo de un plazo establecido en el presente Reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el día siguiente a aquél en que se reciba una notificación u otra comunicación. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o día no laborable en el domicilio o establecimiento comercial del destinatario, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente. Los demás feriados oficiales o días no laborales que ocurran durante el plazo se incluirán en el cómputo del plazo.

f) Las partes podrán convenir en reducir o extender los plazos referidos en los Artículos 11, 15.b), 16.b), 17.b), 17.c), 18.b), 19.b)iii, 41.a) Y 42.a).

g) A solicitud de una de las partes o por iniciativa propia, el Centro podrá extender los plazos referidos en los Artículos 11, 15.b), 16.b), 17.b), 17.c), 18.b), 19.b)iii, 67.d), 68.e) y 70.e).

La demanda puede ser presentada al mismo tiempo de la solicitud de arbitraje o dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación del Centro sobre el establecimiento del Tribunal, tal y como lo contempla el artículo 41 del Reglamento, siempre y cuando se haya cumplido con las disposiciones de notificación y plazos ya mencionados

y, para estos efectos, el Tribunal será detallista en verificar si la demanda cumple con una relación suficiente y completa de los hechos que le han dado sustento y junto con la adecuada fundamentación legal de los mismos, lo cual, incluye, como es lógico, la pretensión buscada y el acompañamiento de las pruebas documentales pertinentes en que se apoya para no caer en la temeridad.

4.2.4. Prueba

Artículo 48

- a) El Tribunal determinará la admisibilidad, pertinencia e importancia de las pruebas presentadas.
- b) En cualquier momento durante las actuaciones, el Tribunal, a solicitud de una de las partes o por propia iniciativa, podrá ordenar a cualquiera de las partes que presente los documentos u otras pruebas que considere necesarias o apropiadas y ordenar a cualquiera de las partes que ponga a disposición del Tribunal o de un experto designado por éste, o de la otra parte, cualquier bien en su posesión o bajo su control para someterlo a una inspección o examen.

En cuanto a la prueba los artículos 49, 50, 51 y 52 complementan el artículo 48 citado, pero éste se convierte en la columna vertebral al respecto y es lo suficientemente clara para volver innecesario un análisis mayor. Además, como ya dijimos todos estos artículos se encuentran en los anexos.

4.2.5. Dictado del laudo

Se considera de importancia presentar una definición de “laudo”, desde el punto de vista del derecho tradicional, así:

“Desde un punto de vista procesal se puede definir el laudo como el acto de carácter jurisdiccional mediante el cual el árbitro dicta su decisión para las partes y que resuelve el conflicto a él presentado con carácter vinculante, esto es con carácter de cosa juzgada” (Artavia Barrantes, 1996: 389)

Otra definición de laudo arbitral tradicional, que viene a complementar la anteriormente expuesta, sería la siguiente:

“El acto final que los árbitros practican perfila justamente el objetivo que las partes tuvieron en vista cuando acordaron el procedimiento alternativo. Se trata del laudo arbitral, cuyo significado y valor es el de adjudicar, dividir en justicia, o dirimir el conflicto sometido a su consideración” (Gozaíni, 1995: 188)

Artículo 59

a) El Tribunal decidirá sobre el fondo del litigio de conformidad con el derecho o reglas de derecho elegidas por las partes. A menos que se exprese lo contrario, cualquier designación del derecho de un Estado determinado se interpretará en el sentido de que se refiere directamente al derecho de fondo de ese Estado y no a sus disposiciones relativas al

conflicto de leyes. Si las partes no efectúan esa elección, el Tribunal aplicará el derecho o reglas de derecho que considere apropiadas. En todos los casos, el Tribunal decidirá teniendo debidamente en cuenta las estipulaciones de cualquier contrato pertinente, así como los usos mercantiles aplicables, El Tribunal como amiable compositeur o ex aequo et bono sólo si las partes no lo han autorizado expresamente para ello.

b) La Ley aplicable al arbitraje será la ley del arbitraje del lugar del arbitraje, a menos que las partes hayan acordado expresamente la aplicación de otra ley de arbitraje y que ese acuerdo esté permitido por la ley del lugar de arbitraje.

c) Un acuerdo de arbitraje será considerado válido si cumple con los requisitos de forma, existencia, validez y alcance ya sea de la ley o de las normas jurídicas aplicables de conformidad con el párrafo a) de la ley aplicable de conformidad con el párrafo b)

El Reglamento de Arbitraje de la OMPI, por medio de su artículo 59, ha definido en forma tan completa sobre el contenido del laudo a emitir, que consideramos no merece ningún comentario adicional y solamente hacer referencia que el artículo 60 hace referencia a las costas e intereses del arbitraje, el artículo 61 que hace referencia que cualquier laudo, cuando haya más de un árbitro, salvo pacto en contrario, lo cual nos parece lo correcto y prudente y el artículo 62 se refiere a la forma y notificación de los laudos.

4.2.6. Notificación y ejecución del laudo.

El artículo 62 ya citado del Reglamento, en relación con el artículo 63, 64 y 65 nos detalla, además de referirse el primero de ellos a la forma y notificación de los laudos, el plazo para el dictado del laudo definitivo, el efecto del laudo y el acuerdo de las partes u otros motivos de conclusión del procedimiento.

4.2.7. Rectificación del laudo y laudo adicional.

Artículo 66

a) Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes, mediante notificación al Tribunal, con copia al Centro, y a la otra parte, podrá pedir al Tribunal que rectifique en el laudo cualquier error de copia, tipográfico o de cálculo. Si el Tribunal considera justificada la petición, efectuará la rectificación dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la petición. Cualquier rectificación, en forma de documento separado, firmado por el Tribunal de conformidad con el Artículo 62.d), pasará a formar parte del laudo.

b) El Tribunal, por iniciativa propia, podrá rectificar un error de cualquiera de los tipos referidos en el párrafo a) dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se haya dictado el laudo.

c) Cualquiera de las partes, dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo y mediante notificación al Tribunal con copia al Centro y a la otra parte, podrá pedir al Tribunal que dicte un laudo adicional

correspondiente a demandas presentadas durante las actuaciones que no hayan sido recogidas en el laudo...

Hay que recordar que si bien es cierto existe un gran interés por los demandantes o perjudicados con la inscripción de un nombre de dominio que afecte un signo distintivo de su propiedad, en acudir a este arbitraje, no deja de ser un procedimiento administrativo de solución de controversias de la ICANN. “Por consiguiente, en caso de recurso contra la decisión del Panel, o en caso de que las inscripciones impugnadas hayan sido registradas bajo dominios que no caen dentro del ámbito objetivo de la Política, o finalmente en caso de pretender el titular de la marca anterior alguna acción distinta de la mera cancelación o cesión de la inscripción del dominio impugnado, será necesario acudir a los tribunales ordinarios...” (Sanz de Acedo, 2001: 97-98)

4.3. CASOS RELEVANTES DE ARBITRAJE CONOCIDOS POR LA OMPI.

-1-

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Hipercor, S.A. vs Miguel A. González

Caso No. D2000-0045

1. Las partes

1.1.- Demandante: Hipercor, S.A., con domicilio social en Calle Hermosilla nº 112, 28009 - Madrid - España, representada D^a Assumpta Zorraquino, PricewaterhouseCoopers, Edificio Caja de Madrid, con domicilio en Avda. Diagonal 640, 7^a planta 08017 Barcelona - España, Tel. 00 34 93 253 25 07, Fax 00 34 93 253 71 00, E mail: assumpta.zorraquino@es.pwcglobal.com.

1.2.- Demandado: D. Miguel Ángel González, de nacionalidad española, con domicilio en Hermosilla 112, 28009 Madrid - España, Tel. 1 56 46 54 64, E-mail nech_es@yahoo.com. Con anterioridad han figurado como domicilio del demandado las siguientes direcciones: P.O. Box 541, Kiev, Ukraine 00456, UA, Tel. 1 56 46 54 65, E-mail nech_es@yahoo.com.; P.O. Box 145, Little Harbour, Anguilla, 12345-AI, E-mail Blashkov@hipercor.com.; y P.O. Box Palacio Valdés 3, Oviedo - España 33002, ES Tel. 34 985 21 91 57, Fax 34 985 21 91 57, E-mail reneses@usa.net.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1.- Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, HIPERCOR.COM

2.2.- La entidad registradora del citado nombre de dominio es NETWORK SOLUTIONS, INC., con domicilio en 505 Huntmar Park Drive, Hurndon, Virginia, 20170 - 5139, USA.

3. Iter procedimental

3.1.- Una demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", adoptada por ICANN el 24 de Octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado también por ese Organismo para desarrollo de esa "Política Uniforme", en lo sucesivo "el Reglamento", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo "el Centro de Arbitraje", el día 8 de Febrero de 2000, completándose las deficiencias observadas, consistente en la ausencia de firma por el representante del demandante, del escrito de demanda, mediante nueva versión corregida remitida el 14 de Febrero de 2000.

3.2.- Una copia de la demanda fue enviada por correo a la entidad registradora y al demandado (quien no contestó a la demanda) con fecha 15 de Febrero de 2000.

3.3.- Con fecha 16 de Marzo, de acuerdo con la petición del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto de un solo miembro, la OMPI designó a D. Alberto de Elzaburu como panelista, haciéndole llegar el siguiente día copia completa de la documentación.

4. Antecedentes de hecho

4.1.- El demandante, Hipercor, S.A., es titular de numerosos registros de marca en España así como en los Estados Unidos de América y en el ámbito de la Comunidad Europea, todos ellos consistentes en la denominación HIPERCOR. Los registros de marca HIPERCOR que ostenta en España se encuentran inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger productos y servicios pertenecientes a las 42 clases del Nomenclátor Internacional, estando la marca comunitaria identificada con el nº 000448720 registrada para las clases 3, 25 y 39 de dicha nomenclatura y para la clase 39 la marca norteamericana 1.819.228, tal y como se acredita en los documentos 3 a 52 que acompañan al escrito de demanda.

Asimismo, es de hacer notar que la entidad demandante, Hipercor, S.A., fue constituida mediante escritura otorgada el 2 de julio de 1999 ante el Notario Aurelio Escribano Gozálo, tal y como queda acreditado por el documento 53 que se acompaña al citado escrito de demanda.

4.2.- El demandado es una persona física, D. Miguel Ángel González, aparentemente de nacionalidad española.

4.3.- A los efectos de este procedimiento arbitral son también de tener en cuenta los siguientes hechos:

- Que D. Miguel A. González, con diferentes fechas, ha venido modificando, según se acredita en los documentos 1 a 4 relativos a las consultas efectuadas a la base de datos NETWORK SOLUTIONS, INC., su domicilio, números de teléfonos, fax y direcciones de correo electrónico de contacto.

- El dominio HIPERCOR.COM fue registrado el 12 de febrero de 1998.

- El dominio HIPERCOR.COM se encuentra en suspenso ("hold") (documento 57 de la demanda).

5. Pretensiones de las partes

5.1.- Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idéntico a una marca y nombre no solo usado por el demandante sino que propiamente le identifica frente al público consumidor,

- que Hipercor, S.A., el demandante, es conocido por el público consumidor precisamente como "HIPERCOR", como firma perteneciente al Grupo El Corte Inglés,

- que el actual titular del nombre de dominio no posee el registro de marca HIPERCOR, ni dicha denominación identifica a ninguna sociedad producto o servicio por el que pueda ser

conocido el titular del dominio, por lo que no dispone de ningún interés legítimo ni derecho para utilizar la denominación HIPERCOR,

- que la finalidad del demandado al solicitar y obtener el registro del nombre de dominio de HIPERCOR.COM es desprestigiar a HiperCor, S.A. y lograr un beneficio económico con la transferencia del dominio. Dicha afirmación tiene como sustento los siguientes hechos:

* la página a la que se accedía con el dominio HIPERCOR.COM, antes de que éste fuera puesto en suspenso ("hold"), y que reprodujo el Diario Cinco Días en la página 6 de su Edición del viernes 9 de Octubre de 1998, reproducía fotografías pornográficas.

* se han formulado pretensiones económicas desproporcionadas por la transformación del dominio, a las que se refieren mensajes a través de correo electrónico cruzados entre la Asesora Jurídica de HiperCor y la dirección de correo electrónico webmaster@hipercor.com, desde la que se solicita para la transferencia de dominio una contraprestación de 422.500 \$USA, según se refleja en el documento 55 que se acompaña al escrito de demanda.

* el titular de dominio no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación HIPERCOR ni ofrecía tampoco en su página ninguna prestación relacionada con dicho nombre.

- que, como conclusión, es claro que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio HIPERCOR.COM.

5.2.- El demandado

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.a) de "el Reglamento" por correo electrónico y fax a todas las direcciones de contacto que habían sido proporcionadas por el demandante. Todo ello según se recoge en la documentación procedimental de "el Centro de Arbitraje".

El demandado no ha contestado a la demanda.

6. Debate y conclusiones

6.1.- Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la aparente común residencia en España de demandante y demandado son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las leyes y principios del derecho nacional español.

6.2.- Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme.

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.2.1.- Semejanza entre nombre de dominio y marcas

No resulta necesario ningún razonamiento para apreciar que en este caso existe una absoluta identidad (sin tener en cuenta, lógicamente, la partícula .COM, identificativa del nivel superior de dominio genérico) entre el dominio HIPERCOR.COM y la marca HIPERCOR.

6.2.2.- Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del dominio impugnado.

La ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado no permiten conocer su versión acerca de las eventuales razones, derechos e intereses legítimos que le llevaron a adoptar el dominio HIPERCOR.COM.

El panel considera que esa ausencia de contestación supone una aceptación implícita de carencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, dado que se desconoce:

- con que finalidad decidió el demandado adoptar el dominio controvertido,
- si ha llevado o lleva a cabo el demandado actividad comercial alguna vinculada, de alguna forma o manera, a la denominación HIPERCOR,
- si dispone de cualquier derecho sobre la misma.

El panel, considerando además el general conocimiento que en España existe de la denominación HIPERCOR, concluye que el demandado no ostenta ni ha ostentado derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación HIPERCOR y, por tanto, sobre el registro del dominio HIPERCOR.COM.

6.2.3.- Posible existencia de mala fe en el registro del dominio HIPERCOR.COM y posible existencia de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

6.2.3.1.- Preliminar

Una de las cuestiones que han suscitado mayor controversia a la hora de decidir un procedimiento iniciado al amparo de la política uniforme es la concurrencia o no de dos requisitos independientes pero íntimamente conectados, que son:

- registro del dominio de mala fe, y
- uso del dominio de mala fe.

6.2.3.2.- Registro de mala fe.

1.- El demandado no ha contestado a la demanda presentada, no aportando prueba ni alegato alguno que justifiquen con qué finalidad adoptó el dominio controvertido, si ha llevado a cabo alguna actividad comercial con la denominación HIPERCOR o si dispone de algún derecho sobre la misma.

El demandante por su parte ha acreditado haber recibido un ofrecimiento de transferencia del dominio por una cantidad que sobrepasa sobradamente el montante de gastos derivados de la obtención, registro y mantenimiento del dominio.

Este Panel entiende que no es plausible una creación independiente por el demandado del dominio HIPERCOR, sin previo conocimiento de la razón social y marca de la firma Hiperpor, S.A., filial de la renombrada mercantil española El Corte Inglés, S.A.

Por todo ello, se le presume al demandado la existencia de mala fe en la actuación que constituye el registro del dominio <HIPERCOR.COM> a tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 b) (i) de la Política Uniforme.

6.2.3.3.- Uso de mala fe.

1.- Ante todo, el Panel considera, siguiendo la línea interpretativa contenida en diversas decisiones emanadas del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (D99-0001 y D-00-0001, entre otras) que el ofrecimiento de transferencia de dominio del dominio controvertido en las condiciones descritas en el punto precedente, constituye además, también, uso de mala fe.

2.- Es de hacer notar, no obstante, que también ha sido acreditado por el demandante:

- que el demandado ha articulado sucesivos cambios de dirección del dominio en la base de datos WHO IS.

- que el ofrecimiento de transferencia tuvo lugar a través de la cuenta de correos webmaster@hipercor.com, que no es más que una extensión de correo electrónico del propio dominio HIPERCOR.COM y que la venta por un precio desorbitado del mismo, del que es titular el demandado, es precisamente el objeto de ese ofrecimiento.

El hecho de que los ofrecimientos de venta se hagan utilizando el nombre de Sr. Blaskov, no desvirtúa ni elimina la mala fe que se le presume al demandado en el uso del dominio; antes al contrario, refuerza esa presunción, puesto que de tales actuaciones puede desprenderse, no sólo una intención de actuar solapadamente para lograr su objetivo, sino también de dificultar su identificación y localización.

Vuelve, por tanto, a resultar aplicable el párrafo 4. b) (i) de la "Política Uniforme" para entender que existe uso de mala fe.

2.- El Panel considera, además, que hay otras razones que acreditan la mala fe en el uso del dominio <HIPERCOR.COM> por el demandado.

No puede interpretarse de otra forma que el demandado haya vinculado la denominación a través del dominio <HIPERCOR.COM>, al ofrecimiento de fotografías pornográficas, cuya relación con las actividades de la firma Hiperpor, S.A. desarrollo, es nula.

En términos más genéricos, puede decirse que esa conducta no es más que una vía de atraer internautas valiéndose del buen nombre de Hiperpor, S.A., provocando simultáneamente su desprestigio.

Tampoco puede interpretarse de otra manera la sucesiva modificación de direcciones de contacto del dominio, que culminan con la indicación de que la dirección de contacto del dominio <HIPERCOR.COM> es, en la actualidad, la propia dirección de la legítima propietaria de la marca HIPERCOR.

Concurre, por tanto, a juicio de este Panel, el requisito de mala fe en el uso del dominio controvertido, por aplicación del párrafo 4.b) (iv) de la "Política Uniforme".

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 15, apartado a) del Reglamento relativo a la "Política Uniforme", el Panel debe decidir en base a las manifestaciones y documentos que hayan sido aportadas durante el procedimiento por las partes. En este caso no se puede considerar discutible ninguna de las pruebas aportadas por el demandante al no haber contestado el demandado a la demanda, y ofreciendo tales elementos probatorios plena apariencia de veracidad.

7. Decisión

El Panel Administrativo decide que el demandante, por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) y (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio HIPERCOR.COM sea transferido al demandante.

Alberto de Elzaburu
Panelista único

29 de Marzo de 2000

-2-



WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc.

Case No. D2000-0505

1. The Parties

The complainant is:
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA with an address at:
Plaça San Miquel 4-5, in Barcelona, Spain.

The respondent is:
BARCELONA.COM, INC., with an address at:
210, 1173A, Second Avenue
New York, N.Y.10021

2. The Domain Name and Registrar

The Domain Name that is the subject of this complaint is:

"barcelona.com"

The above listed domain name was registered with Networks Solutions, Inc. on February 21, 1996.

Original Registrant was Ms. Concepcio Riera, of Sant Vicenc de Montalt, Barcelona.

3. Procedural History

A Complaint made pursuant to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy implemented by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) on October 24, 1999 ("Uniform Policy" or "The Policy"), and under the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy implemented by ICANN on the same date ("Uniform Rules"), was submitted electronically to the World Intellectual Property Organization Arbitration and

Mediation Center ("WIPO Center") on May 26, 2000, and followed by the paper original and corresponding annexes.

An acknowledgement of receipt was sent by the WIPO Center to the Complainant, by facsimile and e-mail dated May 30, 2000.

On June 6, 2000, the WIPO Center transmitted via e-mail to Network Solutions, Inc. a request for Registrar verification in connection with this case. On June 8, 2000, the Registrar confirmed by e-mail to the WIPO Center having received a copy of the Complaint and the fact that Respondent, Barcelona.com, Inc., was the current registrant of the domain name at issue; that the name was "active" and that the contacts for such name, administrative, technical and billing purposes were Mr. Joan Nogueras Cobo and Ms. Concepcio Riera, both with address at Sant Vicenc de Montalt, Barcelona, Spain.

On June 6, 2000, the WIPO Center sent by e-mail to Complainant a Complaint Deficiency Notification, to be amended within the statutory term of five days.

Notification to Respondent

Having verified that the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Policy and Uniform Rules, the WIPO Center issued to Respondent on June 9, 2000, a Notification of Complaint and Commencement of Administrative Proceedings (including a copy of the filed Complaint), to both the postal and e-mail address of the Respondent and to the facsimile of the Respondent's Contact, as provided by the Registrar. Copies of this Notification of Complaint were sent to the Complainant, the Registrar and ICANN on the same date.

On July 6, 2000, Complainant sent to the WIPO Center a new document requesting to have it considered together with the complaint.

On July 6, 2000, the WIPO Center issued to both parties a Notification of Appointment of Administrative Panel and Projected Decision Date. This notification informed the parties that the Administrative Panel would be comprised of a single Panelist, Mr. Marino Porzio.

4. Factual Background

A. Complainant

Complainant has demonstrated to be the legal owner, among others, of the following trademarks, all registered in Spain:

"BARCELONA"

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona (3.10.1995), class 35

"BARCELONA"

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona (3.10.1995), class 38

"BARCELONA"

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona (3.10.1995), class 42

"BARCELONA"

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona (3.10.1995), 39 separate registrations in each of the following classes of the International Classification: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, and 41.

"BARCELONA-BCN" (20.11.1996), class 35.

"BARCELONA-BCN" (20.11.1996), class 38.

"BARCELONA-BCN" (20.11.1996), class 42.

In addition, Complainant has proven to be the title owner of approximately 1000 trademarks, registered in Spain and covering the whole spectrum of the International Classification, many of which contain the expression BARCELONA, such as, "B...de BARCELONA", "TEATRE BARCELONA", "BARCELONA INFORMACIO I GRAFIC", "BARCELONA INFORMACIO 010 EL TLEFON QUE HO CONTESTA TOT", "BARCELONA 92", "BARCELONA 92; CON CINCO OVALOS", "BARCELONA ESPECTACLES", "FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE BARCELONA", "LA CLAU DE BARCELONA", "LA MUNICIPAL DE BARCELONA", "BARCELONA I TU", "CANAL BARCELONA", "TELEVISIO BARCELONA", "TVB TELEVISIO BARCELONA", "BARCELONA TV", "FRECUENCIA BARCELONA", and many others. These registrations bear dates ranging from 1984 onwards.

Finally, Complainant has proven to have pending applications in Spain, for the registration of the following trademarks: "BARCELONA.COM", in classes 35 and 38; "BARCELONA.NET", classes 35 and 38; "BARCELONA.ORG", classes 35 and 38; "BARCELONA.EDU", in classes 35 and 38 and "BARCELONA.ES", in classes 35 and 38.

B. Respondent

Respondent has proven to be the current title holder of domain name BARCELONA.com since, apparently, May 10, 2000. This Domain Name was originally obtained, in February 1996, by Ms. Concepcio Riera Llena.

Subsequently, in May 2000, the Domain Name was transferred to Respondent, a wholly owned company of the same Ms. Concpcio Riera and her husband, Mr. Juan Nogueras Cobo.

In addition, Respondent has proved to have filed, on June 15, 2000, an application with the United States Patent and Trademark Office, for the registration of Trademark BARCELONA.Com, class 38.

5. Parties' Contentions

Complainant

Complainant contends that the Domain Name at issue is identical to several of Complainants' registered trademarks, that Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, and that such Domain Name was registered and used in bad faith.

A number of arguments are developed by Complainant for justifying the above mentioned contentions and ample evidence has been filed in support of these arguments.

Consequently, Complainant requires the transfer of the Domain Name to Complainant.

Respondent

Respondent has rejected Complainant's contention as to the identity or similarity of Complainant's trademarks and the Domain Name at issue, has also objected to Complainant's accusation of bad faith. In the latter respect Respondent has stated that the Administrative Panel should make a finding to the effect that this is a case of "reverse domain name hijacking".

In addition, Respondent has developed a number of arguments to demonstrate that the Spanish city of Barcelona is only one among many bearing such name to which the Barcelona City Government has no monopoly. It has further given ample explanations as to the scope of its actual and planned activities in connection with the Domain Name at issue and has filed ample evidence in support of the several arguments contained in the Response.

Respondent has finally requested the Administrative Panel to deny the remedies requested by Complainant.

5. Discussions and Findings

Paragraph 15(a) of the Rules instructs the Panel as to the principles the Panel is to use in determining the dispute: "A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable."

Paragraph 4(a) of the Policy provides that the complainant must prove each of the following:

- 1) that the domain name registered is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- 2) that the registrant of the domain name at issue has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- 3) that the domain name at issue has been registered and is being used in bad faith.

Identity or confusing similarity of domain name and trademarks

Respondent has stated that Domain Name "BARCELONA.COM" and Complainant's trademarks "BARCELONA EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BARCELONA" and "BARCELONA-BCN" are neither identical nor confusingly similar.

In order to compare the above cited trademarks with the Domain Name at issue, in particular the first one, it is necessary to examine more carefully the registration or registrations that mark is the subject of, particularly its structure and architecture. In fact, as stated under Chapter 4 above, Complainant has filed copies of forty two registrations of this trademark, all dated March 5, 1996. In each registration certificate the trademark appears mentioned in the following manner:

"BARCELONA"

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona

However, each of these certificates, in the section intended for the description of the trademark, further states the following: (free translation from Spanish) "This mark consists of the expression "BARCELONA", bearing written below the name of the title holder".

Hence, the Spanish Patent and Trademarks Office when registering this trademark clearly considered that it consisted of one main element, namely the expression "BARCELONA" and

another element, of different importance, namely "Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona". It can thus be concluded that although the trademark is composed by several elements, the distinctive character of the same is provided for by expression "BARCELONA".

The conclusion of the above analysis is that the Domain Name at issue and this trademark, although not strictly identical from the material point of view, they are nonetheless similar and, in any case, "confusingly similar", when normal Trademark comparison criteria are applied for their examination.

This Panel draws a similar conclusion when comparing the registered Domain Name "BARCELONA.com" and Complainant's several registered trademarks "BARCELONA-BCN".

In addition, it is necessary to consider the fact that Complainant has proven to be the owner of a large number of Trademarks having as the principal element the word "BARCELONA", many of which, if subject to the same analysis, would certainly lead to the same result.

Right or Legitimate Interest in respect of Domain Name

The right and legitimate interest of Complainant, the City Government of Barcelona, in expression "BARCELONA", in any manner this expression can legally appear, is evident and does not warrant further discussion. Moreover, the City Government of Barcelona has amply demonstrated this interest through the implementation of a long-standing constant policy of obtaining registration of trademarks, most of them containing the expression "BARCELONA", for the most varied kind of activities it has engaged into. The Complainant has proved in these proceedings to own approximately one thousand of these registrations. In addition, Complainant in the performance of official duties has a permanent recourse to the use of expression "BARCELONA" alone or in combination with other expressions, which will appear only natural and normal from the point of view of the public.

Respondent has claimed as a basis for his right or legitimate interest, the fact of having obtained the registration of Domain Name "BARCELONA" before. Respondent has further engaged into lengthy explanations about the Internet system of assignment of domain names of different kinds, presumably to demonstrate the broad right of anyone interested in registering as a Domain Name any expression still available. However, such right of interest is and will be always subject to the lack of disputes with parties having better rights or more legitimate interests as in this case.

Registration and Use in Bad Faith

Paragraph 4(b) of the Policy contains a list of circumstances which, when present in a particular case, shall constitute evidence of "the registration and use of a domain name in bad faith". After careful examination of the abundant evidence submitted by both parties in the present case, the Panel has found that at least the following of the listed circumstances are totally or partially present in this case:

a) The circumstance provided for in Paragraph 4(b)(iv): "by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or product or service on your web site or location"

In the case at issue, Respondent has claimed that the main purpose for having registered the Domain Name "BARCELONA.com", was to develop links between the different cities having the name of Barcelona throughout the world and between the United States of America and Europe. However, according to Respondent Business Plan, filed in these proceedings, it is obvious that the main and only purpose of such plan is to commercially exploit information

about the city of Barcelona in Spain and its province, particularly, using the information prepared and provided by Complainant as part of its public service. The latter has been carried to the point that when using the Domain Name at issue through Internet, an automatic connection (in-line link) is made with the information provided by the City Government of Barcelona through their own names. It is evident that with the expansion of Internet, anybody requiring information about the city of Barcelona or its province, will naturally start the search by attempting to locate it through expression "Barcelona". Hence, Respondent is definitely taking advantage of the normal confusion of the public which by using a Barcelona route in Internet would normally expect to reach some official body or representative of the city of Barcelona itself, for providing the information. In this respect, it may be useful to add that for the public at large, when thinking of "Barcelona", the first and only city that is reasonably thought of, is the city of Barcelona in Spain. In fact, the actual importance of this city is such that any other with the same name will have necessarily to use many other elements of distinction since any reverse confusion is completely impossible.

b) The circumstance provided for in Paragraph 4(b)(ii): "you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct".

The several justifications provided by Respondent for registering the Domain Name at issue are clear evidence that his conduct in this matter has been designed to prevent Complainant from registering "Barcelona.com" as a domain name.

c) The circumstance provided for in Paragraph 4(b)(i): "circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name".

The above quoted circumstance is partially present in this case. Although it can not be stated that Respondent acquired the domain name "primarily" for the purposes therein contained, it is evident that eventually Respondent planned to obtain some kind of payment from Complainant--naturally quite in excess of "out-of-pocket costs"--when although clearly denying the possibility of "selling" the Domain Name at issue, suggested nonetheless the possibility that Complainant "invest" in Respondent's Business Plan to develop the Domain Name, through acquiring twenty per cent of the stock.

A number of other facts, attitudes and actions of Respondent since the registration of the Domain Name at issue, which are clearly reflected in Respondent's response and its annexes, have further contributed to convince this Panel to put in doubt the existence of good faith at the time Respondent obtained the registration of Domain Name "BARCELONA.com" and, in particular, thereafter in the use of such Domain Name.

6. Decision

The Administrative Panel decides that the Complainant has proven each of the three elements provided for in Paragraph 4(a) of the Uniform Policy. Accordingly, the Administrative Panel requires that domain name "barcelona.com" be transferred to Complainant, Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona.

Marino Porzio -Sole Panelist-

Dated: August 4, 2000

-3-



WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., v. O Eunjung

Case No. D2001-1400

1. The Parties

The Complainant is Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., of 1006 Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japan, represented by Robert E. Lyon, Esq., of Lyon & Lyon LLP, of Los Angeles, California, United States of America.

The Respondent is O Eunjung of AnamAPT 101-1905, Jowl-Dong, Nam-Gu Kwangju, non 500-120, Republic of Korea.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name is <panasonic.net>.

The Registrar is Tierranet Inc., dba Domaindiscover.com, of San Diego, California, United States of America.

3. Procedural History

This is an administrative proceeding pursuant to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("the Policy") adopted by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN") on August 26, 1999, the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, approved by ICANN on October 24, 1999, ("the Rules") and the Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("the Supplemental Rules") of the WIPO Arbitration and Mediation Center ("the Center").

The Complaint was received by the Center in hard copy on November 27, 2001, and by email on December 4, 2001. It was acknowledged on November 29, 2001. On November 30, 2001, registration details were sought from and provided by the Registrar, which stated that it had received a copy of the Complaint from the Complainant; the disputed domain name is registered with it in the name of the Respondent; the Policy applies to the disputed domain name; the

current status of the disputed domain name is "active" and that the language of the Registration Agreement is English.

On December 7, 2001, the Center satisfied itself that the Complaint complied with all formal requirements (including payment of the prescribed fee) and that day formally dispatched copies of the Complaint by post/courier (with enclosures) to the Respondent at the address as recorded with the Registrar and by email (without attachments). The Center included with that material a letter dated December 7, 2001, containing notification of the commencement of this administrative proceeding, with copies (of the Complaint without attachments) to the Complainant, the Registrar and ICANN.

The last day specified by the Center for a Response was December 27, 2001. No Response was filed and on January 3, 2002, the Center notified the parties of the Respondent's default.

On January 8, 2002, the Center formally notified the parties of the appointment of Alan L. Limbury as panelist, Mr. Limbury having submitted a Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence. That day the Center transmitted the case file to the Panel and notified the parties of the projected decision date of January 22, 2002.

The Panel is satisfied that the Complaint was filed in accordance with the requirements of the Rules and Supplemental Rules; payment was properly made; the Panel agrees with the Center's assessment concerning the Complaint's compliance with the formal requirements; the Center discharged its responsibility under paragraph 2(a) of the Rules to employ reasonably available means calculated to achieve actual notice to the Respondent of the Complaint; no Response was filed and the Panel was properly constituted.

The language of the proceedings was English.

4. Factual Background

The PANASONIC name and mark has been registered by Complainant throughout the world for a large variety of goods and services in many different classifications. It was first registered in Japan on June 29, 1956, in the United States on October 29, 1968, and in Korea on April 2, 1976.

According to Domain Discover.Com's Whois database, the record of the disputed domain name, registered by the Respondent, was created on May 7, 2001.

5. Parties' Contentions

A. Complainant

Complainant requests the Panel to direct that <panasonic.net> be transferred to the Complainant upon the following legal grounds:

Identity or Confusing Similarity

The domain name is identical to the registered mark PANASONIC.

Legitimacy

Respondent should be considered as having no rights or legitimate interests in respect of this domain name because PANASONIC is a famous mark in exclusive use throughout the world. It is submitted that given the notoriety of the PANASONIC name and mark, Respondent was aware of the mark at the time of registration and, thus, registered this domain name in bad faith.

It is inconceivable that Respondent could have independently adopted this identical name on its own. Respondent has made no use of this domain name or mark in connection with any bona fide offering of goods or services in any commerce. Respondent is not commonly known by this domain name nor has he sold any goods or services under this name. Neither is Respondent making any legitimate non-commercial or fair use of this domain name. There is currently no Web site nor does accessing the site direct you to any other Web site.

Complainant alleges, upon information and belief, that Respondent has registered this domain name with only an intent to sell it to Complainant or to some third party or for the purposes of preventing Complainant from using this domain name as its own. Persons attempting to access Complainant through this Web site or domain name are likely to believe it to be a site affiliated with Complainant due in significant part to the widespread fame of the PANASONIC name. Under all the aforesaid circumstances, Complainant alleges that Respondent has both registered and is now currently using this domain name in bad faith.

Complainant has been unable to determine if Respondent has engaged in any commercial activity under this Web site, nor whether Respondent has registered other domain names.

B. The Respondent

No Response was filed.

6. Discussion and Findings

Failure to File a Response

Numerous cases under the Policy have adopted and applied the principle that a respondent's failure to dispute the allegations of the complainant permits the inferences that the complainant's allegations are true and that the respondent knows its website is misleading. See, for example, *Hewlett-Packard Company v. Full System* (Case FA 0094637); *David G. Cook v. This Domain is For Sale* (Case FA0094957) and *Gorstew Jamaica and Unique Vacations, Inc. v. Travel Concierge* (Case FA0094925).

A somewhat broader statement of principle is contained in *Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc.* (WIPO Case D2000-0441):

"The Panel draws two inferences where the Respondent has failed to submit a response: (a) "the Respondent does not deny the facts which the Complainant asserts" and (b) "the Respondent does not deny the conclusions which the Complainant asserts can be drawn from those facts"."

Substantive Issues

Under paragraph 15(a) of the Rules, the Panel must decide this Complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, the Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.

To qualify for cancellation or transfer, a Complainant must prove each element of paragraph 4(a) of the Policy, namely:

(i) the disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the Complainant has rights; and

(ii) the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and

(iii) the disputed domain name has been registered and is being used in bad faith.

Identity or Confusing Similarity

Essential or virtual identity is sufficient for the purposes of the Policy: see *The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc v. Camp Creek. Co., Inc.* (WIPO Case No. D2000-0113), *Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation v. S&S Enterprises Ltd.* (WIPO Case No. D2000-0802); *Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a IBCC* (WIPO Case No. D2000-0102) and *Blue Sky Software Corp. v. Digital Sierra Inc.* (WIPO Case No. D2000-0165).

The Panel finds the disputed domain name is identical to Complainant's trademark PANASONIC. Complainant has established this element.

Illegitimacy. Complainant has not authorized Respondent to use its famous trademark nor to register the disputed domain name. Complainant asserts Respondent could not have independently adopted this identical name; that Respondent has made no use of this domain name or mark in connection with any bona fide offering of goods or services in any commerce; that Respondent is not commonly known by this domain name nor has he sold any goods or services under this name; neither is Respondent making any legitimate non-commercial or fair use of this domain name.

These circumstances are sufficient to constitute a *prima facie* showing by Complainant of absence of rights or legitimate interests in the disputed domain name on the part of Respondent. The evidentiary burden, therefore, shifts to Respondent to show by concrete evidence that it does have rights or legitimate interests in that name: *Do The Hustle, LLC v. Tropic Web* (WIPO Case No. D2000-0624) and the cases there cited.

In the absence of a Response, the Panel finds Complainant has established this element. Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

Bad Faith Registration and Use

Complainant has submitted that given the notoriety of the PANASONIC name and mark, Respondent was aware of the mark at the time of registration and, thus, registered this domain name in bad faith. Further, that Respondent has registered this domain name with only an intent to sell it to the Complainant or to some third party or for the purposes of preventing the Complainant from using this domain name as its own. The disputed domain name has not been put to any use.

In the absence of a Response, the Panel infers that Respondent was aware of the Complainant's famous mark when he registered the disputed domain name and that sale to the Complainant at a profit was his primary purpose in doing so. Under paragraph 4(b)(i) of the Policy, this is evidence of both bad faith registration and bad faith use.

The Panel finds that Respondent has acted in bad faith both in registration and use of the disputed domain name. Complainant has established this element.

7. Decision

Pursuant to paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel directs that the domain name <panasonic.net> be transferred to Complainant.

Alan L. Limbury
Sole Panelist- Dated: January 20, 2002

-4-



Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

DECISION DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Empresa Municipal Promoción Madrid vs. Planners Planners

Caso No. D2002-1112

1. Las partes

1.1. Demandante: Empresa Municipal Promoción Madrid, con domicilio social en Gran Vía, 42, 28013 Madrid, España.

1.2. Demandado: Planners Planners, (Planners Comunicación Organizada S.L.), con domicilio en Calle Santa Teresa 8 planta 1º, 08012 Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registro

2.1. La presente demanda tiene como objeto el nombre de dominio <esmadrid.com>.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es CORE, Internet Council Of Registrars, domiciliada en World Trade Center II; 29 Route Te Pre-Bois, CH-1215 Geneve, Switzerland.

3. Iter procedimental

3.1. Una demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio", en lo sucesivo denominada "Política Uniforme", según fue adoptada por ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el reglamento igualmente adoptado por ICANN, en lo sucesivo denominado "el Reglamento", fue presentada ante el Centro Arbitraje y Mediación de la OMPI con fecha 4 de diciembre de 2002, vía correo electrónico, así como el siguiente día 9 de diciembre de 2002, en formato papel.

3.2. Tras la verificación registral correspondiente, con fecha 16 de diciembre de 2002, se comunicó al demandante la existencia de una deficiencia al no coincidir el registrador identificado con el real.

3.3. Con fecha 17 de diciembre de 2002, el demandante procedió a subsanar la deficiencia mencionada procediéndose, después, con fecha 19 de diciembre de 2002, a notificar la demanda a la demandada.

3.4. Con fecha 10 de enero se emitió por el Centro una notificación de falta de personación del demandado en el procedimiento.

3.5. Posteriormente, y previo anuncio de su intención de hacerlo, el 13 de enero la demandada envió su contestación a la demanda vía correo electrónico, y después en papel, con fecha 21 de enero.

3.6. Con fecha 22 de enero de 2003, se dio traslado a D. Luis H. de Larramendi, designado como panelista único en este procedimiento, del expediente completo, señalándose la fecha de 5 de febrero de 2003, como la expiración del plazo dentro del cual el Panel debe emitir su decisión.

4. Idioma del procedimiento

La parte demandante ha formulado su demanda en español, señalando que ese es el idioma del demandante y del demandado, habiendo contestado el demandado su demanda en igual idioma, por lo que el Panel ha decidido dictar la presente Decisión en español, de acuerdo con la facultad que le confiere el párrafo 11-a) del Reglamento.

5. Antecedentes de hecho

5.1. La entidad demandante es una Empresa Municipal del Ayuntamiento de Madrid, que lleva por nombre "Empresa Municipal Promoción Madrid", cuyos objetivos son la promoción de la ciudad de Madrid y de su imagen.

5.2. En cumplimiento de sus cometidos la Empresa Municipal Promoción Madrid sacó a concurso entre entidades publicitarias el diseño de la imagen que había de presentar dicha entidad en la red Internet, a través de un portal para Madrid. Concretamente el concurso se convocó a través de un documento que lleva por título: "Documento de Especificación para el Diseño de la Identidad Corporativa del Portal Madrid". En su interior se indica lo siguiente:

"Promoción Madrid mediante la modalidad de concurso, convoca a diferentes empresas para desarrollar el **namimg**, el logotipo y la identidad corporativa del Portal Madrid."

Entre las informaciones que se ofrecen a los concursantes para que desarrollen su labor se señalan, en relación con el nombre, que:

"Portal Madrid requiere de un nombre de marca que le identifique inequívocamente, que sea fácil de recordar y lo suficientemente flexible como para ir creando una arquitectura de marca adecuada a las características del posicionamiento objetivo del portal. Por lo tanto, las empresas participantes deberán incluir, dentro de sus propuestas, **el desarrollo y posibilidades de registro** del nombre de marca propuesto."

5.3. Fueron finalistas en el citado concurso tres empresas, BASSAT-OGILVY (a la que ha estado asociada la demandada), KSPO COMUNICACIÓN y LATA LATINA.

5.4. En las tres propuestas de las firmas publicitarias candidatas antes mencionadas, se contenía, con diferente énfasis, pero como posible nombre para el Portal Madrid, el de "**ESMADRID**".

5.5. No consta en el procedimiento la identidad de la firma publicitaria adjudicataria de la campaña, ni tampoco el procedimiento por el que finalmente la Empresa Municipal Promoción Madrid se decantó por la elección del nombre ESMADRID, que era común denominador (aunque con distinta intensidad) en las tres finalistas.

5.6. Con fecha 28 de junio de 2002, menos de una semana antes de que se dilucidara la adjudicación del concurso, la entidad que se identificó como PLANNERS – PLANNERS (cuya personalidad jurídica parece corresponderse, por ser quien ha comparecido en el procedimiento, con la firma PLANNERS COMUNICACIÓN ORGANIZADA S.L.) registró el dominio <esmadrid.com>.

5.7. La EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓN MADRID ha procedido, con posterioridad a la fecha del concurso, y al 28 de junio de 2002, a inscribir a su favor los dominios <esmadrid.net>, <esmadrid.biz>, <esmadrid.info>, <esmadrid.org>, <esmadrid.tv> y <esmadrid.ws> y las marcas españolas 2.503.528 y 2.503.529 y comunitaria 2886984, todas ellas con la denominación "ESMADRID" en varias clases del Nomenclátor Internacional de productos y servicios.

5.8 La EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓN MADRID es titular, igualmente, de otras marcas que incluyen la palabra MADRID, como son las denominaciones **ENMADRID, PORTAL MADRID Y PROMOCIÓN MADRID.**

5.9 Que existen numerosas marcas y dominios inscritos y en uso con denominaciones que incluyen la palabra MADRID, pertenecientes a muy diversos titulares, aparentemente no vinculados al Ayuntamiento de Madrid.

Entre los dominios es relevante notar que en el propio documento que la EMPRESA MUNICIPAL PROMOCION MADRID ofrece a los concursantes, bajo el nombre Documento de Especificaciones para el Diseño de la Identidad de Marca de Portal Madrid (FASE B) que lleva fecha de 20 de junio de 2002, se alude en su página tercera al "entorno competitivo" en que habrá de desarrollarse el nombre del Portal ofrecido, y señala como Portales existentes, que aluden a Madrid, entre otros, los siguientes:

<munimadrid.es>
<comadrid.es>
<allmadrid.com>
<portalmadrid.com>
<madrid-on-line.com>
<webmadrid.com>
<madridiario.com>

Adicionalmente el Panel administrativo ha comprobado la existencia igualmente de otros dominios –y probablemente existen más- que incluyen la palabra MADRID, como son:

<vivemadrid.com>
<todomadrid.com>

Entre las marcas que figuran registradas incluyendo la denominación MADRID, consultables a través del servicio gratuito establecido por la Oficina Española de Patentes y Marcas en su página de Internet "www.oepm.es", figuran tantas en esa circunstancia, que su relación resultaría prolija.

5.10. Otra de las concursantes, según resulta de la documentación aportada por la demandante, la entidad KSPO COMUNICACIÓN, había registrado para sí diversos dominios con la denominación MADRID, como son <madridcapital.com>, <madridcapital.info>, <madridvivo.com> y <madridvivo.info>.

Es oportuno señalar que en el apartado 1.6 de la propuesta que realiza dicha firma, tras haber consultado la disponibilidad de diversos de los dominios que pudieran referirse a las denominaciones aludidas en su propuesta, refleja que la denominación <esmadrid.com>, se encuentra registrada, a favor de una empresa española, no siendo posible saber si la no

elección por KSPO COMUNICACIÓN de la denominación ESMADRID como opción principal se debió a dicha circunstancia, aunque no es aventurado suponer que ello pudiera haber influido.

5.11. Que la documentación entregada por la Empresa Municipal Promoción Madrid a las entidades concursantes está calificada como documentación "**confidencial**" advertencia que se repite al pie de todas las hojas que componen tal documentación.

6. Pretensiones de las partes

6.1. Demandante

El demandante, en su escrito de demanda, afirma en síntesis lo siguiente:

- Que el dominio **ESMADRID** es idéntico a marcas propiedad de PROMOCIÓN MADRID y similar a otras marcas que incluyen la palabra MADRID
- Que el artículo 5.1 de la Ley de Marcas impide que quienes no tengan derecho puedan registrar nombres de municipios, lo que entiende la demandante que reviste especial gravedad por el conocimiento de la Legislación que debe exigirse a la demandada, al estar dedicada a la publicidad, y que ello contraviene el párrafo 2 apartado d) de la Política Uniforme que obliga que no se infrinja la Legislación, siendo todo ello evidenciador de la mala fe de la entidad PLANNERS.
- Que la demandada se ha negado a transferir a la Empresa Promoción Madrid el dominio ESMADRID.ES.
- Que PLANNERS carece de derecho o interés legítimo esgrimible, estando domiciliada además en Barcelona, y teniendo inactiva la página web.
- Que el registro del dominio supone, por parte de la demandada, tanto una violación de secretos, por el carácter confidencial de la documentación entregada, como una infracción del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, por lo que el dominio <esmadrid.com> ha de entenderse registrado de mala fe.
- Que el registro se ha hecho, además, con el propósito de bloquear e impedir su legítimo uso a su propietario.

Como consecuencia de todo ello la firma demandante solicita la cancelación del dominio controvertido.

6.2. El demandado

La demandada ha contestado a la demanda en base a las siguientes afirmaciones:

- Que debe aceptarse el contenido de contestación a la demanda, pese a su carácter extemporáneo, por haberse recibido ésta dentro del periodo navideño, estando establecido el plazo en días naturales y no hábiles, y haberse contestado antes de la designación del Panel Administrativo.
- Que registró el dominio para garantizar su disponibilidad en el caso de resultar adjudicataria del concurso.
- Que no ha transferido a la demandante el dominio ya que las ideas y conceptos desarrollados en su propuesta eran propiedad suya, como correspondientes a su "esfuerzo creativo".

- Que es, por contra, dudosa la buena fe de la entidad PROMOCIÓN MADRID al registrar más tarde, las marcas y dominios ESMADRID que, además, por ser posteriores, no podrían derivar ningún derecho frente al dominio registrado.
- Que no hay riesgo de confusión entre la denominación PORTAL MADRID, PROMOCIÓN MADRID y ESMADRID, por ser diferentes en su conjunto, y ser la palabra MADRID habitualmente utilizada en signos distintivos.
- Que es inaplicable el artículo 5.1 a) de la Ley de Marcas, por su literalidad, además de por lo establecido en la Jurisprudencia española y en la Doctrina, careciendo además el Ayuntamiento de Madrid, o sus empresas municipales, de legitimación exclusiva sobre la palabra MADRID, pues igual podrían reclamarla otros entes públicos, como la Comunidad de Madrid, p. ej.
- Que "ESMADRID" no era la única opción existente, y sosteniéndose que no ha quedado probado que los tres finalistas llegaron a la conclusión de que "ESMADRID" era una opción, poniendo en duda la validez de la documentación aportada por la demandante, insinuando que la certificación emitida por la entidad LATA LATINA es de conveniencia, y
- Que tiene interés en conservar ese dominio, ya que... "podría ser de interés para otras empresas".
- Que fue una actividad diligente por parte de PLANNERS (que señala que también tiene vinculación con MADRID), registrar el dominio <esmadrid.com>, y que difícilmente podría saber que se iba a adjudicar el concurso a otra entidad que sugiriera también ese nombre, por lo que falta el conocimiento previo, que habría de ser requisito necesario para la existencia de mala fe, conforme a la decisión, por ejemplo, D2001-0685 <pizzamovil.com>.

7. Cuestión previa

Procede que el Panel analice con carácter previo la procedencia o no de tomar en consideración la contestación a la demanda extemporánea formulada por la entidad demandada.

Si bien las justificaciones que esgrime, -cierre vacacional navideño del 20 del diciembre al 3 de enero (el plazo expiraba el 8 de enero, por lo que todavía, de ser cierta esa alegación, hubo cinco días dentro de los que pudo atenderse a la contestación) y el cómputo del plazo por días naturales, en lugar de por días hábiles (lo que resulta irrelevante, cuando en la propia comunicación se fija de manera clara la fecha de expiración del término)- son muy endeble, no pueden calificarse de excepcionales, y contrastan gravemente con la diligencia que para sí reclama la entidad PLANNERS al apresurarse a registrar el dominio controvertido días antes del concurso al que se presentó, lo cierto es que:

- Esa contestación ha sido remitida antes de que el Panel estuviera constituido.
- La misión del Panelista es averiguar la verdad material, gozando de facultades para instar a las partes a aclarar los puntos que considere oscuros y relevantes, y para llevar a cabo averiguaciones de oficio, y
- Que en todo caso es misión de quienquiera que dirima una controversia el tratar de que se mantenga un equilibrio entre las partes, que no se ve alterado (antes al contrario, establecido) por atender al contenido de la contestación a la demanda, cuando su extemporaneidad no estorba a la tramitación del procedimiento.

Por esa razón el Panel ha considerado el contenido de la contestación a la demanda, y dicta su resolución atendiendo tanto a los hechos establecidos por el demandante como a las manifestaciones de la demandada.

8. Debate y conclusiones

8.1. Reglas aplicables

El apartado 15 a) del "Reglamento" encomienda al Panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en la "Política Uniforme" y en el propio "Reglamento", y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia de demandante y demandado en España, son de especial atinencia, junto con las reglas de la "Política Uniforme", las Leyes y Principios del Derecho Nacional Español.

8.2. Examen de los supuestos para la estimación de la demanda, contenidos en el párrafo 4 a) de la "Política Uniforme"

Estos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos,
- que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

8.3. Consideraciones particulares sobre el caso y generales sobre la "Política Uniforme"

La "Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio" tiene como aspiración únicamente la de resolver una parte pequeña de los conflictos que puedan plantearse.

Concretamente, aspira tan sólo a resolver aquellos supuestos de conflictos en donde se haya procedido a un registro **abusivo**, sin pretender que sean resueltos bajo su ámbito aquellas otras divergencias que puedan surgir en relación con el mejor derecho a la titularidad de un nombre de dominio.

Es procedente que se hagan aquí esas manifestaciones porque el panelista, que anticipa su decisión de rechazar la demanda con base en la diferencia existente entre las marcas PORTAL MADRID / PROMOCIÓN MADRID y el dominio <esmadrid.com>, no tiene como misión entrar a considerar si la EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIÓN MADRID tiene o no mejor derecho al dominio ESMADRID, como parecen apuntar los hechos de que el ámbito de su creatividad sea reducido, haya sido creado siguiendo las indicaciones dadas por la demandante, la originalidad sea moderada (como acredita el que los tres finalistas lo mencionaran) y el que difícilmente

podría la demanda hacer un uso legítimo de ese dominio que no contraviniera la confidencialidad de la convocatoria a la que se presentó o la lealtad de las relaciones mercantiles.

Si bien puede parecer que el registrar un dominio, para garantizar así que una opción pueda llevarse a cabo cuando está sometida a un proceso de concurso, no es reprochable (y de hecho, otra de las entidades concursantes, KSPO COMUNICACIÓN, parece que ha llevado a cabo igual práctica) no es menos cierto que el así actuar crea apariencia de derecho a favor de un concursante, impidiendo que el resto de los concursantes, que pueden haber llegado, como es el caso, a conclusión igual por proceso independiente, puedan desarrollar el proyecto, rompiendo así el equilibrio que debería existir entre los participantes en un concurso.

Por ello la "Política Uniforme" prevé un mecanismo para que la ejecución de las decisiones del Panel Administrativo no se produzca en el caso de que se inicie, tras la decisión, y en un plazo determinado, una contienda judicial sobre la titularidad del dominio.

8.4. Análisis de la identidad o semejanza entre el nombre de dominio y marca

No es de tener en cuenta la invocación de las marcas **ESMADRID** y/o **ENMADRID**, hecha por la demandante, puesto que sus derechos de marca para tales signos nacen con posterioridad a la inscripción del dominio controvertido.

Las únicas marcas con cuya base puede establecerse la comparación son aquellas que fueron solicitadas y/o registradas con anterioridad al 28 de junio de 2002, que consisten en las denominaciones PORTAL MADRID y PROMOCIÓN MADRID.

El parecido existente entre las marcas PORTAL MADRID y PROMOCIÓN MADRID con el dominio <esmadrid.com> se basa, exclusivamente, en la común inclusión de la palabra MADRID.

Sobre la palabra MADRID no tiene la demandante ningún derecho exclusivo, ni la demandada prohibición de registro, pues:

- En el segundo proceso de la OMPI sobre nombres de dominio en Internet, que concluyó con el informe de 3 de septiembre de 2001, se planteaba precisamente la posibilidad de extender la aplicación de la Política Uniforme a conflictos entre dominios y nombres de ciudades y otros indicativos geográficos, lo que acreditaba que, en tanto no se aceptara esa posibilidad, no estaban incluidos en la aplicación de la Política, y
- Ese proceso concluyó sin consecuencias prácticas, con la simple recomendación de que se prosiguieran los estudios para la posible implementación de un mecanismo que restringiera el registro, como nombres de dominio, de:
 - los nombres de los países, y
 - los nombres de las regiones y municipios de cada país.
- También lo demuestra la propia literalidad del artículo 5.1 a) de la Ley de Marcas, que no menciona los nombres de los países y de los municipios, la propia práctica de la Oficina de Marcas Españolas que ha aceptado el registro de numerosas denominaciones que lo incluyen, así como la Jurisprudencia y la Doctrina.
- El término "MADRID", dentro del ámbito de los signos distintivos, es, por su difusión, un elemento de valor distintivo relativo, por lo que la sola existencia de una coincidencia en el mismo entre varias marcas y/o marcas y dominios, difícilmente puede considerarse suficiente

para establecer una semejanza que produzca confusión, si no va acompañada de otros elementos adicionales.

Los precedentes de otras resoluciones de Paneles Administrativos no son atinentes al caso que aquí se dilucida, pues tanto en la resolución D2000-0505, que enfrentaba al excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, con la entidad BARCELONA.COM, INC, en relación con el dominio <barcelona.com> y la resolución D2002-0833, que enfrentaba al excelentísimo Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, con Miguel García Quintás, por la titularidad de los dominios "<laspalmasdegrancanaria.com>, <laspalmasdegc.com>, <laspalmasgc.com>, <laspalmas.net>", se invocaban marcas que consistían, exclusiva, principal o muy destacadamente, en el nombre de la ciudad, y se dirigían frente a dominios que consistían también exclusivamente en el nombre de la correspondiente localidad, que no es algo que ocurra en el presente supuesto.

La conclusión de ello es la de que no se cumple el primero de los presupuestos recogidos en el párrafo 4 a) i) de la Política Uniforme.

8.5. Análisis de la posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado.

Siendo necesaria la concurrencia de los tres requisitos mencionados en el anterior apartado 8.2, va de suyo que la carencia del primero de ellos, veda el acogimiento de las pretensiones del demandante.

No obstante, como ha sido objeto de debate, el panel analiza la cuestión y estima que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el dominio controvertido, que ha sido creado utilizando documentación confidencial de un tercero, con el objeto de servir al propósito concreto establecido por ese tercero.

Si el registro del dominio se hizo, como dice la demandada, en interés de la demandante, para asegurarse su disponibilidad a favor de PROMOCIÓN MADRID, mal luego puede sostenerse que existe un interés propio. Y aunque parece que pretende invocarse un derecho de autor, hay que señalar que este sería cuando menos dudoso en cuanto a su existencia en el nombre de una marca, e incierto, de existir, en cuanto a su prioridad en el tiempo respecto del que eventualmente correspondiera al resto de los concursantes, que concibieron también esa denominación.

8.6. Análisis de la posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido.

Puesto que este tema también ha sido objeto de debate, el Panel desea igualmente pronunciarse sobre estos extremos, entendiendo que:

- No puede considerarse que haya habido mala fe en el **registro** del dominio <esmadrid.com>, porque parece acreditado (véase la conducta similar de otra concursante, KSPO COMUNICACIÓN, respecto a otros dominios) que es práctica corriente y no reprochable el asegurar la disponibilidad del nombre sobre el que pivota una campaña a la que se concursa, a través de su registro previo, con independencia de que ello pudiera, no obstante, lesionar la igualdad de oportunidades de los participantes en el concurso, y

- Se considera, sin embargo, que no hay **uso** que pueda ser realizado de buena fe por la entidad demandada en relación con el dominio ESMADRID.ES, y por lo tanto esa tenencia, o uso pasivo, ha de ser considerada como uso de mala fe, al impedir a la demandante estar presente en la red a través del más popular de los dominios de primer nivel, el dominio ".com", en relación con una denominación que le fue propuesta por nada menos que tres concursantes diferentes.

9. Decisión

El Panel determina, por tanto, que en el supuesto analizado no concurren los tres requisitos contemplados en el artículo 4-b) de la Política Uniforme, por lo que no da lugar a que el dominio controvertido sea transferido al demandante, sin perjuicio de que éste pueda hacer valer su derecho a la titularidad del dominio ante las autoridades judiciales competentes mediante la iniciación de los pertinentes procedimientos judiciales.

El Panel decide por tanto, que la demanda sea desestimada.

Luis H. de Larramendi-Panelista Único-Fecha: 5 de Febrero de 2003

-5-



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Marqueze Producciones, S.L. v. Carlos Sanz Valbuena

Case No. D2002-0974

1. Las partes

La parte Demandante es la compañía Marqueze Producciones, S.L., sociedad de nacionalidad española con domicilio en Sevilla.

La parte Demandada es Dn. Carlos Sanz Valbuena, con domicilio en Madrid, España.

2. Nombre de dominio y entidad registradora

El nombre de dominio objeto de este procedimiento es <marqueze.com>.

El registrador de este nombre de dominio es Network Solutions (Verisign).

3. Iter procedimental

3.1. Con fecha 21 de octubre de 2002, se presentó por vía electrónica en el Centro de Arbitraje y Mediación y de la OMPI (en adelante el "Centro") una demanda de acuerdo con la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (en lo sucesivo "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en lo sucesivo "Reglamento"), aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y el Reglamento Adicional del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo "Reglamento Adicional"). El 23 de octubre de 2002, se recibió la confirmación en papel. El Centro acusó recibo de la demanda remitida por e-mail el 22 de octubre de 2002.

3.2. El Centro requirió el 22 de octubre de 2002, del Registrador Network Solutions. la confirmación de los datos de registro de dominio <marqueze.com>, recibiendo la confirmación el 24 de octubre de 2001.

3.3. El 24 de octubre de 2002, el Centro notificó al demandado la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo por courier (con anexos) y por correo electrónico. El demandado contestó a la demanda el 28 de octubre de 2002.

3.4. El Centro invitó el 1 de noviembre de 2002, al señor Mario A. Sol Muntañola a servir como Panelista en el presente procedimiento quien aceptó, procediendo el Centro al nombramiento del Panelista y a fijar la fecha límite para dictar la decisión.

3.5. No hubo presentaciones ulteriores de las partes. La demanda se hizo en español. El demandado contestó en español. El español es el idioma en que se tramitaría eventualmente el caso ante la jurisdicción elegida por el demandante en la demanda que es la del domicilio del demandado. Por lo tanto, conforme al Reglamento, Parágrafo 11, el Panel decide que el procedimiento continúe en español.

4. Hechos

Los siguientes hechos y circunstancias mencionados en la demanda y apoyados por sus anexos, y no contestados, o constatados directamente por el Panelista se tienen por verdaderos:

4.1. La demandante es una sociedad constituida el 17 de diciembre de 1999, conforme al derecho español. Es titular de una marca nacional española "marqueze" en clase 35, solicitada en la OEPM el 30 de noviembre de 1999, concedida y en vigor y es titular del nombre de dominio <marqueze.net> creado el 27 de marzo de 1998.

4.2. La demandada es una persona física titular del nombre de dominio <marqueze.com> desde el 21 de junio de 1999.

5. Alegaciones de las partes

5.1. La Demandante

(a) La demandante expone que la sociedad Marqueze Producciones, S.L. nace para la explotación de todo tipo de recursos en Internet, especialmente para la explotación del portal de contenido para adultos que se venía desarrollando en la dirección <marqueze.net>, nombre de dominio inspirado en el apellido del creador de las páginas y persona que originariamente constituyó la sociedad, el Sr. Márquez Espino.

(b) Que dicha denominación figura inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en clase 35 y bajo el número 2.274.341.

(c) Que la demandada carece de derecho registral alguno sobre dicho nombre de dominio y en tal sentido ha sido requerido sin que se haya obtenido respuesta satisfactoria alguna.

(d) Que la página de la demandada sigue operativa y entra en franca colisión con la de la demandante, al tratarse también de una página con contenido para adultos.

(e) Que la demandada ha tratado de atraer, para beneficio propio o de competidores de la demandante, usuarios de internet a su sitio web, favoreciendo una posibilidad de confusión con la marca de la demandante en cuanto a origen, patrocinio, filiación o promoción de su sitio web o de un producto o servicio de su web.

5.2. La demandada

(a) La demandada contesta que el dominio <marqueze.com> fue creado el 21 de Junio del año 1999, mientras que la marca "marqueze" fue concedida el día 22 de Mayo del año 2000.

(b) Por tal motivo y porque sino cualquiera podría conseguir un nombre de dominio anterior mediante la inscripción de una marca posterior, la demanda debería ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

(a) El apartado 15.a) del "Reglamento" encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en la "Política" y en el propio "Reglamento", y
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el panel considere aplicables.

(b) Las normas o principios aplicables al procedimiento que no sean la Política, el Reglamento y el Reglamento Adicional, no deben suponer un trato diferente o desigual en relación con los nacionales de países que no sean parte en la controversia concreta y cuyas normas o principios nacionales puedan ser diferentes a los aplicados. En tal sentido, deberán aplicarse normas internacional y convencionalmente uniformes, como también lo son las que rigen en el procedimiento administrativo, y sólo en su defecto las legislaciones nacionales podrán tenerse en cuenta a efectos interpretativos o aclaratorios.

6.2. Examen de los requisitos para la posible estimación de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la Política Uniforme.

Estos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que la demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derechos o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las anteriores condiciones.

6.3. Nombre de dominio idéntico o confundiblemente similar a la marca

Aunque de fecha posterior al registro del nombre de dominio por parte de la demandada, la demandante es titular de una marca nacional española "marqueze" inscrita para la clase 35, solicitada en la OEPM el 30 de noviembre de 1999, concedida el 22 de mayo de 2000, que se halla en vigor. La denominación que utiliza la demandada en el nombre de dominio litigioso es idéntica a la de su marca.

De acuerdo con lo anterior, el Panel considera que la demandante ha probado que, excluyendo el sufijo "com", el nombre de dominio es idéntico a su marca, de conformidad con el contenido del párrafo 4(a)(i) de la Política.

6.4. Falta de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio

La demandante debe demostrar que la demandada no tiene derecho ni interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en litigio. Pero la extrema dificultad para la demandante de probar la falta de interés de la demandada permite en cierta manera invertir la carga de la prueba atendiendo a las justificaciones que alegue la demandada. Por ello, la demandada, de acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, puede establecer la existencia de un derecho o interés legítimo demostrando que:

(a) Antes de la controversia ha utilizado el nombre de dominio o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o

(b) es conocido habitualmente por el nombre de dominio aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios, o

(c) hace un uso leal y no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios con ánimo de lucro.

Lo cierto es que la demandada no ha ayudado mucho con el único alegato que ha vertido en su respuesta y que, a la postre, no aporta un solo argumento sobre el interés que pueda tener. A efectos de la aplicación de la Política lo esencial es que se haya abusado con el registro del nombre de dominio, el hecho de que la marca haya sido inscrita con posterioridad al nombre de dominio es, a priori, un elemento más a valorar, pero por sí sólo, intrascendente. (ver Caso OMPI D2002-0669, Octubre 7, 2002)

Así, parece que el único interés que puede mostrar la demandada es aquél que se desprende del propio registro del nombre de dominio. La demandada dispone de un sitio web en pleno funcionamiento y con un contador de visitas aparentemente activo con más de 1.800.000 accesos. Así lo constata la propia demandante al asegurar que el sitio web de la demandada "ha seguido estando plenamente operativo, como demuestra el acta notarial levantada el día 24 de abril de 2001". Y así lo ha podido constatar también el Panel al visitar el sitio web de la demandada. Sin embargo los contenidos de dicho sitio web parecen coincidir con bastante exactitud con los que presenta el sitio web <buscasex.com>, que aparentemente está gestionado por la misma compañía que gestiona el sitio web bajo el dominio en discusión (Internet Hispano, S.L.).

De otra parte, la demandante se ha limitado a alegar que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos porque carece de derecho registral alguno, extremo intrascendente a los efectos de la Política para valorar la existencia de interés. Sin embargo es cierto que se hace difícil entender cual puede ser el interés de la demandada en una denominación que coincide letra por letra con el nombre de dominio de la demandante, quien lo registró bajo el gTLD <.net> 15 meses antes que la demandada, y cuya denominación caprichosa trae causa y coincide con el apellido del socio único de la sociedad titular de la marca.

De acuerdo con lo anterior, el Panel considera que la demandante ha probado que, de conformidad con el contenido del párrafo 4(a)(ii) de la Política, la demandada carece de interés.

6.5 Registro efectuado y usado de mala fe.

A la demandante corresponde convencer al Panel de la mala fe de la demandada tanto en el hecho del registro como en el de su uso, pues el Panel ni puede ni debe suplir la diligencia exigible a la demandante, sobre todo cuando la prueba de los hechos alegados por la demandante no se desprende de una forma evidente de los mismos.

Para ello, la demandante cuenta, entre otras, con las posibilidades enunciadas en el párrafo 4 (b) de la Política:

(a) Circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder el registro al demandante que es titular de la marca o a un competidor de ese demandante.

(b) El nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca la refleje en el nombre de dominio correspondiente.

(c) El nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

(d) El nombre de dominio se ha registrado para atraer intencionadamente, 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.

Sin embargo, la demandante no ha probado ninguna de las circunstancias enumeradas en el párrafo 4 (b) de la Política, ni otras que pudiesen ser relevantes. No hay prueba de la existencia de oferta de cesión, alquiler o venta alguna. No parece que el nombre de dominio haya sido registrado para impedir que la demandante pudiera reflejar su marca en la red, pues el nombre de dominio de la demandante se inscribió bajo el sufijo ".net" 15 meses antes que el nombre de dominio de la demandada. Aunque se alega, no se prueba que el nombre de dominio de la demandada perturbe la actividad comercial de la demandante, actividad que de otra parte no sabemos cual es, ni siquiera si existe. Tampoco se aporta evidencia alguna de que la demandada intente atraer, con ánimo de lucro o sin él, usuarios de la demandante a su sitio web. Y aunque puede ser probable, no hay evidencia de un solo supuesto en que se haya producido confusión, confusión que de otra parte debería predicarse de una actividad concreta que no se explica.

La demandante es titular del nombre de dominio <marqueze.net> desde el 27 de marzo de 1998. La marca "marqueze" fue inscrita el 30 de noviembre de 1999, la sociedad "Marqueze Producciones, S.L." fue constituida el 17 de diciembre de 1999, y el nombre de dominio <marqueze.org> creado el 31 de diciembre de 1999. Es decir, sólo el nombre de dominio <marqueze.net>, registrado el 27 de marzo de 1998, es anterior a la inscripción del nombre de dominio objeto de este debate el 21 de junio de 1999.

El Panel entiende que la demandada no puede justificar su interés, y puede entonces sospechar que la denominación "marqueze" era conocida por la demandada antes de inscribir el nombre de dominio en litigio. Pero no hay prueba alguna respecto a la existencia de mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio que encierra tal denominación. No hay prueba de la alegada notoriedad o renombre de la denominación "marqueze" ni de que se utilizara a efectos marcarios desde la fecha en que se registro bajo el gTLD ".net" u otra anterior ni posterior, hasta que se inscribió como marca. Tampoco hay constancia de que cuando la demandada inscribió el nombre de dominio en litigio el sitio web de la demandante bajo el nombre de dominio <marqueze.net> ya se hallaba plenamente operativo y era conocido entre los internautas; La única fecha que se cita es la del requerimiento notarial de 25 de julio de 2000, remitido por la demandante, en el que afirma que la denominación es conocida en el

mercado desde marzo de 1998; documento de parte que no puede considerarse prueba suficiente.

Como parece apuntar el demandante al citar abundantes precedentes judiciales, ambas partes deben localizar la tutela de sus derechos e intereses por otra vía. Y como ya ha sido dicho (caso OMPI D2000-0691, Agosto 15, 2000), la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN consiste en un procedimiento administrativo para la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas limitado a los supuestos de registro abusivo. Su fuerza obligatoria nace de los contratos de registro. Y no es un arbitraje, ni la decisión del Panel produce efectos de cosa juzgada, por lo que no cierra las puertas al posterior arbitraje o el recurso a los Tribunales, el acceso a los cuales está especialmente previsto en la norma 4.(k) de la Política, dejando a salvo el derecho a la Tutela Judicial Efectiva.

7. Decisión

En base a lo expuesto el Panel resuelve que la demandante no ha probado, de acuerdo con el artículo 4 apartado (a) de la Política Uniforme que concurran los tres requisitos contemplados en dicho apartado. En consecuencia la demanda es desestimada.

Dr. Mario A. Sol Muntañola
Panelista Único

Fecha: 10 de diciembre de 2002

-6-



WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Philip Morris Incorporated v. r9.net

Case No. D2003-0004

1. The Parties

The Complainant is Philip Morris Incorporated ("Philip Morris"), c/o Barry M. Krivisky, Esq., 800 Westchester Avenue, Rye Brook, NY 10573-1301, United States of America, represented by Arnold & Porter of United States of America.

The Respondent is r9.net of Dallas, Texas, United States of America.

2. The Domain Name and Registrar

The disputed domain name <marlboro.com> is registered with Tucows.

3. Procedural History

The Complaint was filed with the WIPO Arbitration and Mediation Center (the "Center") on January 3, 2003. On January 7, 2003, the Center transmitted by email to Tucows a request for registrar verification in connection with the domain name at issue. On January 7, 2003, Tucows transmitted by email to the Center its verification response confirming that the Respondent is listed as the registrant and providing the contact details for the administrative, billing, and technical contact. The Center verified that the Complaint satisfied the formal requirements of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Policy"), the Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules"), and the WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Supplemental Rules").

In accordance with the Rules, paragraphs 2(a) and 4(a), the Center formally notified the Respondent of the Complaint, and the proceedings commenced on January 9, 2003. In accordance with the Rules, paragraph 5(a), the due date for Response was January 29, 2003. The Respondent did not submit any response. Accordingly, the Center notified the Respondent's default on February 4, 2003.

The Center appointed Sandra A. Sellers as the sole Panelist in this matter on February 14, 2003. The Panel finds that it was properly constituted. The Panel has submitted the Statement of Acceptance and Declaration of Impartiality and Independence, as required by the Center to ensure compliance with the Rules, paragraph 7.

4. Factual Background

Philip Morris manufactures, markets and sells cigarettes, including cigarettes under its MARLBORO® trademark. MARLBORO® cigarettes have been made and sold by Philip Morris (and various predecessor entities) since 1883. For many decades, Philip Morris USA has used the MARLBORO® mark in connection with its tobacco and smoking related products. Philip Morris USA also sells cigarettes under variations of this MARLBORO® mark including, without limitation, MARLBORO LIGHTS® and MARLBORO® LIGHTS MENTHOL cigarettes. The MARLBORO® mark and these and other numerous variations of the mark are referred to herein as the "Marlboro Marks."

Philip Morris is the registered owner of the following trademarks on the Principal Register of the United States Patent and Trademark Office, all of which are valid, subsisting and incontestable pursuant to 15 U.S.C. § 1065:

| Trademark | Registration Number | Date Registered |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Marlboro | 68,502 | April 14, 1908 |
| Marlboro Red Roof Design Label | 938,510 | July 25, 1972 |
| Marlboro Lights | 1,039,412 | May 11, 1976 |
| Marlboro Lights Label | 1,039,413 | May 11, 1976 |
| Marlboro Lights Menthol Label | 1,544,782 | June 20, 1989 |

The Marlboro Marks are reportedly among the most widely recognized trademarks in the United States, and Philip Morris USA has developed significant goodwill in these marks.

Respondent registered <marlboro.com> on March 6, 2000.

Complainant recently became aware that Respondent had registered the domain name <marlboro.com>, which linked to a website that, upon information and belief, is a fabricated "mock-up" of a web page "under construction," created for the sole purpose of displaying banners and advertisements. A printout was attached as Annex 7.

The home page is primarily dedicated to displaying three banner advertisements: (1) a textual and banner advertisement for Sell.com, Inc., an online classifieds company; (2) a banner advertisement for AdultFriendFinder.com (billing itself in the advertisement as the "world's largest sex personals"); and (3) a banner advertisement for Starluck Casino, an online gambling service.

In addition to <marlboro.com>, Respondent has registered 100 other domain names. (Annex 8.) Nearly all of these other registered domain names, which include famous trademarks owned by third parties (e.g., <pillsbury.net>, <schlitz.net>, <biltmore.net>, and <honeywell.net>), as well as other, generic terms (e.g., <frosty.net>, <ridge.net>, <nighttime.net>, <deportation.com>, <sweatshirt.net>, and <gown.net>), link to active, "under construction" websites virtually

identical to the "www.marlboro.com" website, and offering identical banner advertisements. (Annex 9).

On October 16, 2002, Philip Morris wrote to Respondent (via both e-mail and U.S. mail) stating that Respondent's registration and use of the disputed domain name infringed Complainant's valuable rights in the Marlboro Marks and violated the Anticybersquatting Consumer Protection Act. (Annex 11.) In that correspondence, Philip Morris USA demanded that Respondent transfer the disputed domain name to Philip Morris USA. Having received no response to that letter, Philip Morris USA sent a follow-up letter on November 15, 2002 (via both e-mail and U.S. mail). (Annex 12.) Respondent did not respond to either letter.

5. Parties' Contentions

A. Complainant

Complainant alleges that Respondent has misappropriated Complainant's famous Marlboro Marks, and that the domain name is confusingly similar to the Marlboro Marks because the disputed domain name wholly incorporates the MARLBORO® mark. Complainant further alleges that Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain, and registered and uses the domain in bad faith.

B. Respondent

The Respondent did not reply to the Complainant's contentions.

6. Discussion and Findings

Under Paragraph 4(a) of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ("the Policy"), the Complainant has the burden of proving each of the following: (1) that the domain name is identical or confusingly similar to the Complainant's mark; (2) that the Respondent has no rights or legitimate interests in the domain name; and (3) that the Respondent registered and is using the domain name in bad faith. The Complainant must meet these requirements despite Respondent's default.

A. Identical or Confusingly Similar

The evidence shows that the Complainant clearly has rights in a family of registered marks incorporating the MARLBORO® mark, all of which are valid, subsisting and incontestable under 15 USC §1065. Indeed, the MARLBORO® mark was first registered 95 years ago, and reportedly is among the most widely recognized trademarks in the USA.

The disputed domain name, <marlboro.com>, incorporates the MARLBORO® mark in its entirety.

I find that the disputed domain name is identical or confusingly similar to Complainant's registered marks.

B. Rights or Legitimate Interests

Complainant affirms that Respondent is not licensed, nor has Respondent obtained permission, either express or implied, from Complainant to use the Marlboro Marks, or any domain names incorporating such marks, either at the time Respondent registered and began using the domain name, or at any time since.

Respondent has not submitted any evidence of a legitimate interest in the disputed domain name. Pursuant to Rule 14(b), I draw an adverse inference that Respondent does not have any evidence.

Accordingly, I find that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

C. Registered and Used in Bad Faith

Under 15 USC §1072, registration of MARLBORO® and the other Marlboro Marks constitutes constructive notice of the marks. Respondent therefore had legal, if not actual, notice of Complainant's marks prior to registering the disputed domain name. Indeed, the MARLBORO® mark has been registered for 95 years, and is one of the most famous trademarks in the USA; it is inconceivable that Respondent was not aware of the MARLBORO® mark when it registered the disputed domain name. I therefore find that the disputed domain name was registered in bad faith.

Paragraph 4(b) of the Policy states a non-exclusive list of factors that constitute evidence of bad faith use. In particular, Paragraph 4(b)(iv) includes use of the domain name intentionally to attract users for commercial gain. This paragraph is directly applicable in this situation.

The disputed domain name links to a website that appears to be a fabricated "mock-up" of a web page "under construction," created for the sole purpose of displaying banners and advertisements. The home page displays <marlboro.com> in prominent letters, but otherwise is dedicated to displaying three banner advertisements: (1) a textual and banner advertisement for Sell.com, Inc., an online classifieds company; (2) a banner advertisement for AdultFriendFinder.com (billing itself in the advertisement as the "world's largest sex personals"); and (3) a banner advertisement for Starluck Casino, an online gambling service. Clearly, the disputed domain name is being used intentionally to attract users to these other sites, and thus is evidence of bad faith. **See, e.g.,** *Big Dog Holdings, Inc. v. Frank Day*, NAF Case No. FA0093554 (March 9, 2000).

Such bad faith is further exacerbated in this case because Respondent uses the disputed domain name to promote adult services and gambling. *See, e.g., Fairchild Publications, Inc. v. Saeid Yomtobian*, WIPO Case No. D2000-1003 (February 14, 2001); *Alta Vista Co. v. Geoffrey Fairbairn*, WIPO Case No. D2000-0849 (October 13, 2000).

Respondent also has engaged in bad faith by providing incomplete contact information to the registrar, Tucows. *See, e.g., Park Place Entertainment Corp. v. Bowno*, WIPO Case No. D2001-1410 (January 29, 2001). The Whois listing for <marlboro.com> contains no street address (only a post office box number) and no phone or fax numbers.

Finally, it appears that this Respondent has engaged in a pattern of bad faith conduct by registering many domain names containing well-known marks, and using them to direct traffic to other sites for commercial gain. In addition to <marlboro.com>, Respondent has registered 100 other domain names. Nearly all of these other registered domain names, which include famous trademarks owned by third parties (e.g., <pillsbury.net>, <schlitz.net>, <biltmore.net>, and <honeywell.net>), as well as other, generic terms (e.g., <frosty.net>, <ridge.net>, <nighttime.net>, <deportation.com>, <sweatshirt.net>, and <gown.net>), link to active, "under construction" websites virtually identical to the "www.marlboro.com" website, and offer identical banner advertisements.

Accordingly, I find that Respondent has registered and used the domain name in bad faith.

7. Decision

For all the foregoing reasons, in accordance with Paragraphs 4(i) of the Policy and 15 of the Rules, the Panel orders that the domain name <marlboro.com> be transferred to the Complainant.

Sandra A. Sellers
Sole Panelist

Dated: February 28, 2003

-7-



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Banco Bac San José S. A. v. Mariano Castillo Bolaños

Caso No. D2004-0884

1. Las Partes

La Demandante es Banco Bac San José S. A. representada por E-Print S.A., Costa Rica, con domicilio en San José, Costa Rica.

El Demandado es Mariano Castillo Bolaños representada por el mismo demandado, con domicilio en Provincia de Alajuela, Costa Rica.

2 .Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de octubre de 2004. El 25 de octubre de 2004, el Centro envió a Tucows vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión; en respuesta a la misma Tucows envió al Centro, vía correo electrónico, su informe confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y proporcionando los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el

“Reglamento”), y del Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de noviembre de 2004. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de noviembre de 2004. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de noviembre de 2004.

El Centro nombró al firmante de esta Decisión como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de noviembre de 2004, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Idioma del procedimiento

Las partes en el presente son una persona jurídica creada bajo las normas del derecho de Costa Rica y una persona domiciliada en dicho país. El Demandante presentó la Demanda en idioma español y el Demandado utilizó el mismo idioma en la Contestación, en las comunicaciones que envió a su contraparte añadidas por el Demandante como prueba y en la que remitió al Centro al contestar la Demanda.

Conforme el párrafo 11 del Reglamento:

- a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

Teniendo en cuenta el tácito acuerdo de las partes en cuanto al idioma del procedimiento y en uso de sus facultades procesales, el Panelista decidió dictar la presente decisión en el idioma mencionado, pese a ser el inglés el idioma del acuerdo de registro.

5. Antecedentes de Hecho

No se controvierte en el caso que el Demandante registró la marca BAC SAN JOSE en Costa Rica el 25 de septiembre de 2003 bajo el número 141515, en clase 36 para “servicios de seguros y finanzas”. Tampoco que cuatro años antes había registrado una marca de diseño especial, incluyendo la sigla “SJ”, también en la clase 36 y que a lo largo del tiempo -desde mucho antes de la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa- usó para distinguirse la denominación social “BANCO DE SAN JOSÉ” hasta que recientemente la cambió por su denominación actual que adiciona la sigla “BAC”.

Está igualmente fuera de controversia que el Demandado registró los nombres de

dominio:

- <bancodesanjose.com> el 20 de junio de 2003; y
- <bancobacsanjose.com> el 31 de octubre de 2003;

Debe considerarse igualmente no controvertido que el Demandado lo ha sido también en los casos:

- No. D2003-0573 “*Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo*”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancobanex.com>; y
- No. D2003-0609 “*Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaños*”, que tuvo por objeto el nombre de dominio <bancointerfin.com>.

Puesto que el Demandante lo afirma y prueba circunstanciadamente, sin que el Demandado aporte elementos que arrojen duda sobre la autenticidad del contenido de las copias de mensajes electrónicos y sobre las informaciones de prensa acerca de los prolegómenos del presente Caso, el Panelista debe tener asimismo por cierto que el Demandado se comunicó reiteradamente por correo electrónico con funcionarios del Demandante para ofertar la transferencia onerosa de sus derechos sobre los nombres de dominio a los que se refiere este caso.

El Panelista verificó que a la fecha de analizar el caso y dictar la decisión, no existía ningún sitio activo en las direcciones a las que se accede con los nombres de dominio en disputa, desplegando su navegador el mensaje de error “11.001”, correspondiente a “No se encontró host”.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega en apoyo de la Demanda:

- a) “Durante (...) aproximadamente 20 años (...) ha usado en forma ininterrumpida en el comercio de Costa Rica, el signo BANCO DE SAN JOSE, como nombre comercial así como signo distintivo de su amplia gama de servicios bancarios. Dicho signo como tal, aplicando la Teoría de la Distintividad Sobrevenida (“*Secondary Meaning*” en inglés), goza de gran renombre en el ámbito nacional”.
- b) “dicho signo (...) (es) (...) usado por la totalidad de las empresas del holding .. GRUPO FINANCIERO BAC”.
- c) “las páginas web que él mantiene (en las direcciones de Internet correspondientes a los nombres de dominio de autos) son utilizadas para otros fines y en otro caso utiliza sin autorización signos de nuestra corporación, engañando a los consumidores de nuestros servicios financieros”.

- d) “el demandado nunca ha sido representante de nuestra empresa, ni mantiene vínculos comerciales con la misma”.
- e) “nuestro banco utiliza en internet la dirección www.bacsan jose.com y que es fácilmente confundible con el registro del demandado que es www.bancobacsan jose.com , es decir lo que hizo fue agregar ilegítimamente la denominación “banco””.
- f) “Es fácilmente comprobable con los correos electrónicos que adjuntamos .. así como de las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación costarricenses que también adjuntamos (...) que el Señor Castillo Bolaños ha registrado los dominios objeto de esta demanda, con el sólo propósito de venderlos a mi representada o a cualquier otra persona”.
- g) “El demandado planea en el futuro seguir causando confusión en los consumidores y visitantes en general a Internet, ya que cuando estos planeen digitar las palabras de nuestra empresa entonces se redireccionarán hacia su sitio web y buscará obtener un lucro que a todas luces es antijurídico”.

B. Demandado

En apoyo de la Contestación de Demanda, el Demandado argumenta que¹⁴:

- a) “El demandante registró la marca BAC San José (no la marca Banco BAC San José) bajo su razón social anterior Banco de San José, S.A.”
- b) “La sociedad Banco BAC San José Sociedad Anónima, no aparecía en el Registro Nacional de Costa Rica, en el momento que registré bancobacsan jose.com y con el hecho de registrarla después piensan que tienen derecho sobre el dominio”.
- c) “Se ha utilizado el dominio para anunciar la Urbanización Río Grande, ubicada en La Guácima de Alajuela, muy cerca de San José, Capital de Costa Rica”.
- d) “No fue agregada la palabra genérica “banco” con el fin de que se confunda con la dirección del demandante, de la cual no tenía conocimiento (...). En bancobacsan jose.com se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes raíces de América Central en San José, que no puede ser confundidos los servicios de bienes raíces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”.
- e) “El demandante no se ha comunicado con mi persona con relación a el dominio bancobacsan jose.com, demostrando que no le importa pasar por

14 Para facilitar la comprensión de la decisión, el Panelista (quien cita entre comillas los dichos de las partes) se ha permitido agregar los acentos ortográficos omitidos en el texto original, cuya ausencia puede alterar el tiempo del verbo que se quiso utilizar.

encima del derecho de registro del aquí demandado”.

- f) “No recuerdo haber enviado correos electrónicos a ningún banco, mucho menos al Señor David McCrea y una dirección de e-mail del que envía ni siquiera pertenece a mi persona”.
- g) “En Costa Rica la Fiscalía concluyó que, según el Código Procesal vigente, no encaja en ningún tipo de delito”.
- h) “Recibí varias llamadas del Jefe de Seguridad del Antes Banco de San José, S. A., el señor Gilberto Muñoz, donde me solicitó que direccionara el dominio bancodesanjose.com a la web oficial de ellos, mientras que llegábamos a algún arreglo, yo acepté de buena fe, pero todo era un engaño para denigrar mi nombre con supuestos delitos, tales como: clonación, robo de nombres de usuarios, claves (Supuestamente podía realizar transferencias bancarias como si fuera el legítimo cliente), con ello pretender que se me culpará por extorsión, fraude, coacción y estafa”.
- i) “No se puede tomar como referencia los casos anteriores Banex (decisión D2003-0573) e Interfin (decisión D2003-609), ya que no tienen relación alguna y no realice la debida contestación por amenazas que me realizaron los bancos”.

7. Debate y conclusiones

Luego de haber evaluado y relacionado los argumentos de las partes, el Panelista procederá a decidir el Caso atendiendo a los extremos pertinentes respecto del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requeridas por la Política. Esta establece en el párrafo 4.a) los extremos que deben ser probados acumulativamente por el Demandante para prevalecer en un procedimiento administrativo por registro abusivo de nombre de dominio. Examinaremos a continuación la existencia o inexistencia de tales extremos en este Caso.

7.1 Nombre comercial utilizado como marca

Los antecedentes de autos demuestran que desde fines de 1985, el Demandante utilizó su denominación social de BANCO DE SAN JOSÉ para distinguir los servicios ofrecidos al público, sin registrar su nombre comercial como una marca.

El Panelista no ignora que del Informe del Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet (<http://wipo2.wipo.int>) surge que “a pesar de que se opina mayoritariamente a favor de extender la protección a los nombres comerciales en el DNS, no consideramos adecuado modificar la Política Uniforme para permitir que se interpongan demandas relativas al registro y la utilización de mala fe o engañoso de tales identificadores como nombres de dominio”. No

obstante, el Panelista tiene en cuenta muy especialmente que el Demandante invoca sus derechos sobre el signo BANCO DE SAN JOSÉ no en cuanto nombre comercial sino en calidad de “marca de hecho” o marca no registrada.

En resoluciones anteriores, el Panelista ha sustentado su opinión de que las “marcas de hecho” merecen para la Política igual protección que las marcas registradas. Así, en el Caso No. D2000-1649, *Rosa Montero Gallo v. Galileo Asesores S. L.*, dijo:

“Es obvio que tanto el Informe de la OMPI como la Política aluden a “marca” en el sentido genérico de una palabra, lema, diseño, imagen u otro símbolo empleado para identificar y distinguir bienes o servicios, así como a sus orígenes, productores o distribuidores, permitiendo a los miembros del mercado y del público diferenciar esos bienes o servicios respecto de otros que pudieran ser parecidos o sustitutivos. Como institución del Derecho de Propiedad Intelectual en sentido amplio, se cuentan entre las funciones de las marcas significar “que todos los bienes que ostenten la marca provienen de una misma fuente o son controlados por ella y tienen el mismo nivel de calidad” y “anunciar, promover y ayudar en general a la venta de bienes”.

“La Política de ninguna manera se hace referencia a “marcas registradas” ni a cualquier otro título derivado del cumplimiento de formalidades nacionales determinadas. Con sentido común, la decisión dictada en el caso AF-0250 *Passion Group Inc. v. Uzear, Inc.* concluye que el lenguaje amplio pero claro y carente de ambigüedad utilizado por la Política se dirige a excluir el requerimiento de registro: el Panelista comparte este razonamiento y la interpretación que de él deriva, por lo que sostiene que marcas no registradas (o marcas *de hecho*) se encuentran comprendidas dentro de la competencia del Panel y protegidas contra el registro abusivo de nombres de dominio que las afecte”.

Por considerar que el signo BANCO DE SAN JOSÉ constituyó a la vez un nombre comercial y una “marca de hecho”¹⁵ durante el lapso en el que se utilizó -en cuyo transcurso se registró el dominio <bancodesanjose.com>- en esta Decisión se parte de la base de que el Demandante tiene título válido a la marca no registrada BANCO DE SAN JOSÉ.

7.2 Cumplimiento de las condiciones acumulativas

¹⁵ La ambivalencia fue también considerada por aportantes de opinión al “Segundo Proceso”, adonde se asienta que: “Se señaló que, dado que la mayoría de nombres comerciales funcionan además como marcas, ya cumplen los requisitos, como tales, para gozar de protección en virtud de la Política Uniforme”.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

No cabe duda de que el contenido del nombre de dominio <bancobacsanjose.com> es confusamente similar tanto con la marca BAC SAN JOSÉ registrada por el Demandante como con la marca de hecho bajo la cual el Demandante ha sido conocido históricamente. La adición del vocablo “banco” no reduce sino que refuerza esa similitud, al evocar mediante un vocablo descriptivo el ramo de actividad del titular de la marca.

En cuanto al nombre de dominio <bancodesanjose.com>, es idéntico a la marca de hecho usada por el Demandante históricamente y que lo distinguía a la fecha de registro del nombre de dominio en cuestión.

Como reiteradamente lo han establecido decisiones anteriores del Centro, el Panelista no considera que ni la similitud ni el riesgo de confusión se atemperen por la inexistencia de espacios entre las palabras componentes del nombre de dominio ni tampoco por el agregado de la extensión “.com”, que por ser propia del gTDL en cuanto división del espacio de nombres de dominio, no debe considerarse parte del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el requisito del párrafo 4.a)(i) de la Política se cumple en el Caso.

B. Derechos o intereses legítimos

Las expresiones “banco”, “bac” o “San José” no forman parte del nombre personal del Demandado ni de la denominación de alguna de sus empresas o negocios, ni de la descripción de algún objeto de su afición o por el que manifieste preocupación. La única relación que el Demandado alega con alguna de esas expresiones es la vecindad con la Ciudad de San José de la Urbanización Río Grande, con la que (según se hará mérito enseguida) ninguna relación parece tener tampoco el Demandado. El Panelista no considera que surja de esta circunstancia la evidencia de un “uso legítimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por otra parte, el Demandado no demostró la existencia de las circunstancias aludidas en los párrafos “i.” a “iii.” del párrafo 4.c) de la Política, ni la existencia de cualquier otra circunstancia que pudiera demostrar derechos o interés al uso de los nombres de dominio a los fines del párrafo 4.a)(ii) de la Política.

En particular:

Sobre 4.c) (i):

Alega el Demandante y admite el Demandado que “antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia” el Demandado usaba los nombres de dominio para desplegar referencias a un proyecto inmobiliario con el que el Demandado no

se atribuye vinculación alguna, guardando silencio en la Contestación sobre las razones que pudieran haberle llevado a difundir tales informaciones. La lectura de las decisiones en los casos OMPI No. D2003-0573 “*Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo*” y No. D2003-0609 “*Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaños*”, permite comprobar que el Demandado utilizó de igual forma esos nombres de dominio para alojar o direccionar a contenidos que no constituían un servicio genuino ofertado por el Demandante sino que operaban como recursos para mantener un sitio aparentemente activo bajo nombres de dominio que también en esos casos se intentaba negociar con bancos costarricenses.

El Demandado no aporta elemento alguno que permita considerar que la información desplegada en los sitios que a la época de plantearse esta disputa eran accedidos mediante los nombres de dominio objeto del Caso fuera otra cosa que un recurso para llenar la pantalla con algún contenido, lo que de manera alguna equivale a haber “efectuado preparativos demostrables (...) en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”. Por tanto, el Panelista considera que la circunstancia justificativa prevista bajo el inciso examinado por la Política no se verifica en el caso.

Sobre 4.c)(ii):

No existe alegación ni prueba alguna en el sentido de que el Demandado haya sido “conocido corrientemente” por los nombres de dominio en disputa.

Sobre 4.c) (iii):

No considera el Panelista, que el uso pasado (al que se hizo referencia en punto anterior) ni la falta de uso presente de los nombres de dominio en disputa constituyan un “uso legítimo y leal o no comercial” de los nombres de dominio.

Por todo lo anterior, concluye el Panelista que el Demandado no tiene interés legítimo en el uso de los nombres de dominio objeto de la controversia. En consecuencia, el requisito del párrafo 4.a)(ii) de la Política se cumple en el Caso.

C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe

Para examinar la existencia de buena fe o mala fe en la conducta del Demandado al registrar y usar los nombres de dominio en disputa, deberán revisarse ahora las alegaciones de las partes acerca de las circunstancias mencionadas en la lista no exhaustiva de evidencias de mala fe incluidas en el párrafo 4.b) de la Política:

Sobre 4.b)(i):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes, unidas a la fuerte presunción que surge de los casos OMPI No. D2003-0609 “*Banco Interfin S.A. v. Mariano Castillo Bolaños*”, y No. D2003-0573 “*Banco Banex, S.A. v. Mariano Castillo*”, en cuanto a la finalidad perseguida por el Demandado al registrar diversos nombres de dominio conteniendo marcas correspondientes a bancos costarricenses, llevan a considerar que el

Demandado ha realizado el registro y uso de los nombres de dominio en disputa con “el propósito de vender, alquilar, o de cualquier otra manera transferir el registro” de los nombres de dominio. Las propuestas de venta alegadas por el Demandante deben considerarse plausiblemente probadas, incluso a tenor de las declaraciones del Demandado al periodismo. En estos autos, el Demandado no niega terminantemente su propósito de lucrar con la transferencia de los nombres de dominio al titular de la marca, ya que se reduce en la Contestación a manifestar que “no recuerda” haber enviado mensajes de correo electrónico a instituciones bancarias.

Sobre 4.b)(ii):

Las alegaciones y pruebas presentadas por las partes no llevan al Panelista a considerar que el Demandado haya registrado los nombres de dominio “para impedir al propietario de la Marca de Comercio reflejar tal marca en un nombre de dominio correspondiente”.

Sobre 4.b)(iii):

El Demandado no es un competidor del Demandante y en consecuencia no pudo haber registrado los nombres de dominio “con el propósito primordial de obstaculizar los negocios de un competidor”.

Sobre 4.b)(iv):

El Panelista considera que en caso de que el Demandado usara efectivamente los nombres de dominio como URL’s de algún sitio activo en la Web (en autos está alegado, pero no suficientemente probado que así lo hizo “clonando” el sitio Web del Demandante) estaría realizando una “tentativa deliberada de atraer usuarios de Internet a su propio sitio Web con propósito de lucro comercial” ya que en tal supuesto la similitud de los nombres de dominio con las marcas del Demandante induciría a los usuarios de Internet a confundir los sitios identificados con los nombres de dominio en disputa con servicios en línea “provistos por el Demandante o uno de sus afiliados, o patrocinados o apoyados por éste”.

No resulta admisible la defensa del Demandado al descartar la posibilidad de confusión por parte de los usuarios de Internet porque “En *bancobacsanjose.com* se anuncian propiedades con referencia a su nombre Banco de Bienes raíces de América Central en San José, que no puede ser confundidos los servicios de bienes raíces que se ofrecen con los de una entidad bancaria”. Es bien obvio que cualquier usuario debiera partir del supuesto de que los contenidos alojados en un sitio identificado con un nombre de dominio coincidente con la marca utilizada por un banco para prestar servicios, han de corresponder a dicho banco.

En razón de todo lo anterior, el Panelista llega a la conclusión de que el Demandado registró originalmente y usó luego los nombres de dominio <*bancobacsanjose.com*> y <*bancodesanjose.com*> con mala fe. En consecuencia, el requisito del párrafo

4.a)(iii) de la Política se cumple en el Caso.

7. Decisión

El Demandante ha probado que los nombres de dominio son idénticos a sus Marcas de Comercio, que el Demandado carece de derechos o interés legítimo al uso de los nombres de dominio, y que el Demandado registró y usa los nombres de dominio con mala fe.

En consecuencia, de acuerdo los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Panel ordena que el registro de los nombres de dominio <bancobacsanjose.com> y <bancodesanjose.com> se transfiera al Demandante.

Antonio Millé-Experto Único-Fecha: 6 de diciembre de 2004

-8-

Un comentario crítico generalizado y aplicado a todos y cada uno de los casos anteriormente presentados sería el siguiente: “Al respecto, la doctrina ha señalado que no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja en todo caso el derecho del titular de la marca...Para ello todavía resulta preciso que exista identidad o similitud entre los productos y servicios para los que la marca está registrada y aquellos en relación con los cuales se produce la utilización del nombre de dominio, de modo que, como consecuencia de todo ello, exista un riesgo de inducción a error, o por lo mejor decir de inducción a confusión o asociación...”(Ver: El nombre de dominio en Internet En:

<http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml> (11-julio-2007)

Solamente a manera informativa se transcribe el Acuerdo Firme J-106 de la Sesión Ordinaria No 09-2006 del Registro Nacional del Ministerio de Justicia del gobierno de Costa Rica, celebrada el día 2 de marzo de 2006 y que reza así

“La Junta Administrativa acuerda por unanimidad:

J106

a-Se recibe Oficio RNDADC-07-06 del 9 de febrero de 2006, enviado por la Licenciada Vanesa Cohen Jiménez, Directora del Registro de Derechos de Autor y Conexos a los señores Miembros de la Junta Administrativa, adjuntando el segundo informe solicitado mediante el Acuerdo Firme J030, referente a dominio www.registronacional.com.

b-Se queda pendiente de conocer en una próxima sesión Ordinaria.

Atentamente,

Secretaria de Junta Administrativa

Registro Nacional

Lorena Fallas Garbanzo

Secretaria de Actas Junta Administrativa” (Curridabat, 10 de marzo de 2006, JARN-126-2000)

No se ha logrado obtener más información sobre el futuro de este caso de ciberocupación y la posición que en definitiva tomará el Registro Nacional, pero se puede así ilustrar como la ciberocupación es un fenómeno que ataca a todos por igual, para lo cual hay que tomar todas aquellas medidas que lo combatan.

CONCLUSIÓN GENERAL:

El presente trabajo final de graduación ha demostrado que la presencia en Internet es fundamental para el mejor desarrollo de las diversas actividades de las personas físicas y jurídicas, y, esa presencia, se lleva a cabo por medio de una dirección conocida como “nombre de dominio”, el cual llega a convertirse en una carta de presentación necesaria en la red, prácticamente obligatoria. Antes que pensar demasiado en cuanto al diseño o el contenido de un sitio en la Web, hay que estar consciente que el elemento fundamental a tomar en cuenta en primer lugar es el registro del nombre de dominio y asegurarse que su nombre aparezca en la base de datos oficial Whois (<http://www.pcwla.com/buscar/07067805>)

Internet abrió al sector privado la posibilidad de acceder al comercio electrónico, para lograr con su utilización un alcance mayor para sus productos y servicios. Aunque el medio de lograr protección sobre un signo distintivo continúan siendo los medios tradicionales de registro y el registro de un nombre de dominio no implica ningún derecho de exclusiva, el sector privado debe tener muy presente que el uso de un nombre de dominio, debidamente registrado, puede llegar a otorgar ciertos derechos sobre marcas. Por tal razón, el estudio efectuado de la

ciberocupación debe crear conciencia entre el sector privado que su marca también debe estar protegida por medio del registro de su nombre de dominio en la red, para evitar consecuencias negativas de importancia, tales como la competencia desleal.

La Política Uniforme estudiada y las alternativas y servicios que proporcionó para intentar solucionar las controversias presentadas sobre usurpación de nombres de dominio, entre ellas la aplicación del Reglamento de Arbitraje y Mediación de la OMPI, sigue siendo el instrumento que a nivel mundial ampara la aplicación de la normativa sustantiva para solucionar los litigios por colisión entre nombres de dominio y signos distintivos. Su aceptación es generalizada y su eficiencia sobradamente probada. Su éxito radica definitivamente en la rapidez, sencillez y eficiencia del procedimiento, la decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar, el arbitraje es consensual y neutral, utiliza un procedimiento confidencial, los panelistas pueden utilizar aquellas normas y principios del derecho que consideren apropiados, resulta innecesario desplazarse para lograr el inicio del proceso, las tasas aplicadas resultan adecuadas, su costo es menor en el caso de que el demandante decida acudir a los tribunales comunes y varias ventajas más que se han detallado en este trabajo final de graduación.

Algunas de las principales críticas hechas sobre la Política Uniforme y expuestas en este trabajo, se pueden resumir de la siguiente manera-Se ha visto como el Reglamento de Arbitraje de la OMPI se constituyó en un mecanismo de solución de controversias sobre nombres de dominio, mediante el cual se “obliga” al titular del dominio a someterse al procedimiento de arbitraje estudiado, lo cual significa, a todas luces, que no es un procedimiento normal de arbitraje.

-También se ha notado como el procedimiento de arbitraje contemplado por la Política Uniforme autoriza al demandante a escoger con total libertad cuál organismo de arbitraje autorizado por ICANN será el que en definitiva resuelva la disputa que desea someter, sin que el demandado tenga algún derecho para cuestionar tal escogencia.

-La Política Uniforme no contempla ningún tipo de reparación, en caso de que la disputa sea resuelta a favor del demandado, aunque haya sido interpuesta con absoluta mala fe, cuando lo correcto hubiera sido alguna especie de condena en costas u otro tipo de resarcimiento a su favor.

-La Política Uniforme obliga al demandado a cancelar el cincuenta por ciento del costo del arbitraje cuando el panel respectivo lo componen tres árbitros y, además, el procedimiento autoriza al proveedor de servicios de arbitraje a escoger los árbitros a su antojo y dentro de una lista propia, lo cual ha sido considerado como poco transparente.

-La Política Uniforme no cuenta con un mecanismo mediante el cual se pueda armonizar adecuadamente los criterios o razonamientos de los árbitros, con lo cual se impide contar con un procedimiento seguro y una jurisprudencia sólida y concordante.

Estos comentarios retoman el problema que se ha querido analizar con la realización de este trabajo final de graduación y la conclusión general que se está aportando: ¿ha sido o no efectivo el Reglamento de Arbitraje de la OMPI, como parte de las Políticas de Resolución de Controversias creadas e impulsadas por la ICANN, para combatir la usurpación de los nombres de dominio, fenómeno conocido como ciberocupación?

Luego de definir el fenómeno de la ciberocupación, este trabajo analizó las alternativas planteadas para darle una adecuada solución a los conflictos ocasionados por dicho fenómeno, los cuales llevaron al proceso de juridificación presentado. Ha quedado debidamente expuesta la existencia de dos criterios sobre la efectividad de ese proceso de juridificación y sobre el caso concreto de la utilización del Reglamento de Arbitraje de la OMPI: muchos autores coinciden en que las medidas tomadas han mostrado eficacia para disminuir el fenómeno de la ciberocupación y otros autores consideran muy largo el recorrido que se debe hacer para tener a la Política Uniforme como realmente eficaz.

Ubicados dentro de estos dos criterios, nuestra conclusión general es que hay que ver el vaso medio lleno y no verlo medio vacío, ya que en un período muy breve de tiempo se ha logrado implementar soluciones cuya principal virtud se encuentra en el ataque eficaz al fenómeno de la ciberocupación. Los problemas jurídicos a conocer y resolver estarán constantemente en crecimiento, no solamente mediante el aumento del número de casos que hay que enfrentar, sino en cuanto a la diversidad y especialidad de los mismos. A manera de ejemplo se puede citar el nuevo fenómeno conocido como “typosquatting”, usado por millones de sitios Web y que usan esa técnica para lucrar gracias a los errores tipográficos de los usuarios en el momento en que ingresan una dirección web incorrectamente en su navegador.

Se tiene, entonces, que la velocidad con que evoluciona Internet y la tecnología provoca que las soluciones jurídicas a la problemática jurídica que van a producir, siempre vayan atrás, pero hay que ubicarse en el grupo de la gente positiva que siempre querrá alcanzar tal velocidad, para poder encontrar una solución a todo lo que se debe regular. El gráfico presentado en la Introducción General de este trabajo, con respecto a los casos presentados ante el Centro de Arbitraje de la OMPI, ilustra el criterio ahora expuesto: luego de conocer un solo caso en el año de su creación, sea 1999, al primer trimestre del año 2007 el Centro de Arbitraje de la OMPI ha conocido un gran total de 10698 casos, lo cual implica velocidad o rapidez, como se quiera ver, y, definitivamente: eficiencia.

Solamente ese cuadro y su explicación comprueba que el objetivo general de este trabajo final de graduación se ha logrado, sea la comprobación del constante aumento de los casos de ciberocupación o usurpación de nombres de dominio, pero el trabajo presenta un análisis formal y adecuado de lo que ha venido a implicar y significar los detalles de ese cuadro, con lo cual también cumple con los objetivos específicos buscados y delimitados, e, inclusive ha llegado un poco más allá, presentando muy brevemente nuevos fenómenos de usurpación de nombres de dominio.

El objetivo específico que más interesa es, por supuesto, la seguridad jurídica que el sistema internacional pueda facilitar a los usuarios de nombres de dominio, ya que las posibilidades de crecimiento informativo y económico de Internet seguirán siendo enormes e igualmente lo serán los nombres de dominio.

Se ha obtenido satisfacción con respecto al estudio del Reglamento de Arbitraje de la OMPI aplicado a la solución de controversias sobre nombres de dominio y, específicamente, su relación con el fenómeno de la ciberocupación en los términos definidos. Se ha planteado el fenómeno y sus causas, su desarrollo y las alternativas que a nivel internacional se han esbozado para darle solución y, especialmente, se han trazado los principios esenciales aplicados a la resolución de conflictos: la aplicación

del principio “first come, first served, la buena o mala fe o justo motivo del solicitante, la notoriedad y fama de la marca comercial, el uso masivo o restringido de la expresión disputada, la relación entre el solicitante y el nombre de dominio, la competencia desleal, la confusión o la dilución de una marca y otros, con lo cual se logra entrar en detalle en sus aspectos positivos y negativos.

Muchos autores afirman que la recomendación definitiva para darle terminación al fenómeno de la ciberocupación, es mediante un tratado internacional propuesto por la OMPI que de la uniformidad necesaria a la problemática jurídica en cuestión, pero, tal solución, si bien puede cumplir con semejante objetivo y sería la ideal, implica una ardua labor que podría replantear el sistema de signos distintivos, ya que ese camino intentaría considerar a los nombres de dominio como una nueva forma o categoría de derecho de propiedad, pudiendo ser un camino incierto o aunque digno de considerar. Por ejemplo, esta solución debería entrar a armonizar elementos esenciales del Derecho Internacional Privado, tales como la competencia judicial, el derecho aplicable y el reconocimiento de sentencias, lo que produciría la seguridad jurídica que el sector privado busca.

Hay que ser más realistas y recomendar que primero se dé el desarrollo de una infraestructura nacional jurídica, una normativa propia, acorde con la internacionalización de los conflictos en el ciberespacio y que las

soluciones que adopten cada una de las jurisdicciones nacionales, cuenten con la armonía necesaria y requerida e, inclusive, sugerida por la OMPI, para poder plantear en una etapa posterior la firma de un tratado internacional y el nacimiento de un derecho global de Internet o ciberderecho. Al llegar a este punto, se lograría superar en forma definitiva la principal debilidad de la Política Uniforme: la protección que brinda el Reglamento de la OMPI por medio de su Centro es de un carácter eminentemente administrativo y no impide que se recurra a los tribunales ordinarios. Por ejemplo, este proceso podría empezar por la recomendación que haga la OMPI sobre la vigencia nacional de un mecanismo uniforme y preciso de regulación del registro de nombres de dominio, para llenar lagunas jurídicas ya planteadas.

La uniformidad de normas y de principios que empiecen por casa, podrían evitar soluciones diferentes para situaciones idénticas.

Temas de gran importancia como, por ejemplo, la habilitación de dominios de Internet en idiomas distintos al inglés, nuevos dominios para el 2008, la habilitación de la “ñ”, serán de gran relevancia. Pero, sin lugar a dudas, la noticia de mayor impacto hoy, es el acuerdo de compromiso logrado en Túnez, sede de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, ya comentada, entre los Estados Unidos y el resto de los participantes sobre el gobierno de Internet y la creación de un foro internacional, para discutir sobre la Red, pero sin modificar todavía el estatuto actual. No hay que olvidar que la Unión Europea ha venido

luchando por la internacionalización del control de Internet, sobre lo cual Estados Unidos no ha cedido.

BIBLIOGRAFÍA:

LIBROS

Agustinoy Guilayn, Albert. (2002). “Régimen Jurídico de los nombres de Dominio”, Ediciones Tirant Lo Blanch, Valencia, España.

Artavia Barrantes, Sergio. (1996). “El Proceso Arbitral en Costa Rica- Confrontación con los principales Instrumentos Internacionales y el Derecho Comparado”. Tomo I. Editorial Jurídica Dupas S.A. San José, Costa Rica.

Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto. (2002). “Introducción as las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico”, Editorial Arandazi S.A., Navarra, España.

Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. (1989). “Derecho de Marcas I”, Editorial Heliasta S.R.L., Argentina.

Cabanellas de las Cuevas y Montes de Oca, Ángel. (2004). “Derecho de Internet”, Heliasta, Buenos Aires, Argentina.

Caivano, Roque J. (2000). “Arbitraje”, Villela Editor, Buenos Aires, Argentina.

- Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa González, Javier. (2001) “Conflictos de Leyes y Conflictos de Jurisdicción en Internet”, Editorial Colex, Madrid, España.**
- Carbajo Cascón, Fernando. (2002). “Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet”, Editorial Arandazi S.A., Segunda Edición, Navarra, España.**
- Cassese, Sabino. (2006) “La Globalización Jurídica”, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España.**
- Cremades, Bernardo. (1984) “Arbitraje Comercial Internacional”, Extecom S.A., Madrid, España**
- Erdozain, José Carlos. (2002) “Derechos de Autor y propiedad intelectual en Internet”, Editorial Tecnos (GRUPO ANAYA S.A.), Madrid.**
- García Vidal, Angel. (2002). “Derecho de marcas e Internet”, Tirant lo Blanch, Valencia, España.**
- Gozaini, Osvaldo Alfredo. (1995). “Formas Alternativas para la Resolución de Conflictos”. Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina.**
- ICANN, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Documentos.**
- Maestre, Javier A. (2001). “El Derecho al Nombre de Dominio”, Edición Dominiuris.com.**
- Martínez García, Elena. (2002). “El Arbitraje como Solución de Conflictos en Propiedad Intelectual”, Tirant lo Blanch, Valencia, España.**
- Martínez Medrano, Gabriel A. y Soucasse, Gabriela M. (2000). “Derecho**

De Marcas”, Ediciones La Roca, Buenos Aires.

Moles Plaza, Ramón J. (2004). “Derecho y control en Internet”, Editorial Ariel S.A., Barcelona, España.

Nelly, Eamon. 2006. “La Década Decisiva”. Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Documentos de la OMPI.

Ortega Díaz, Juan Francisco. (2006). “Los Enlaces en Internet”, Editorial Arandazi S.A., Navarra, España.

Ortega y Gasset, José. (1964). “La Rebelión de las Masas”, Revista de Occidente, Madrid, España.

Otamendi, Jorge. (1995). “Derecho de Marcas”, Segunda Edición Ampliada y Actualizada, Buenos Aires, Argentina.

Pardini, Aníbal A. (2002). “Derecho de Internet”, Ediciones La Roca, Buenos Aires, Argentina.

Ramos Herranz, Isabel. (2004). “Marcas versus Nombres de Dominio en Internet”, Iustel Publicaciones, S.A., Madrid, España.

Retana Chinchilla, Ricardo José. (2007). “Derecho Marcario en Centroamérica y Panamá”, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica.

Sánchez Almeida, Carlos y Maestre Rodríguez, Javier A. (2002). “La Ley de Internet”, De la Edición SERVIDOC S.L., Barcelona, España.

Sanz de Acedo Hecquet, Etienne (2001). “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la Ciberpiratería, Civitas Ediciones, S.L., Madrid, España.

Stiglitz, Joseph E. (2006). “Cómo hacer que funcione la globalización”,

Santillana Ediciones Generales, S.L., Madrid, España.

Toffler, Alvin y Heidi (2006). “La Revolución de la Riqueza”, Debate.

Impreso en A & M Grafic, S.L. Barcelona, España.

Universidad Externado de Colombia. (2003). Colombia.

Vibes, Federico Pablo. (2003). “El Nombre de Dominio en Internet”,

Fondo Editorial de Derecho y Economía, Buenos Aires,

Argentina.

Zabale, Ezequiel Maria y Arreche, María Karina. (2006). “Nombres de

Dominio”. Editorial Jurídica Nova Tesis, Rosario, Argentina.

COMUNICADOS DE PRENSA

Comunicado de Prensa PR/2000/235, emitido en Ginebra, el 10 de julio de 2000, por la OMPI y titulado “La OMPI investigará nuevas cuestiones relacionadas con el abuso de nombres de dominio”.

Comunicado de Prensa PR/2007/479, emitido en Ginebra, el 12 de marzo de 2007, por la O.M.P.I. y titulado “Crecen los casos de ciberocupación ilegal y aumentan los riesgos para las marcas debido a las nuevas prácticas de registro”.

GUÍAS

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Guía de la OMPI sobre la
solución de controversias en materia de nombres de dominio.

<http://arbiter.wipo.int>

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Solución de controversias
para el siglo XXI. <http://arbiter.wipo.int>

DIRECCIONES ELECTRÓNICAS

http://sindominio.net/biblioweb/telematica/manif_barlow.html&e=747

<http://arbiter.wipo.int/process1/report/summary-es.html>

www.el-mundo.es/navegante/98/octubre/19/postel2.html

www.racsa.co.cr/conociendo_internet/historia_internet_mundo.htm

www.lacasadejara.org/paginaweb/historiainterneta.html

www.el-mundo.es/navegante/98/octubre/19/postel2.html

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1401

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=882

www.cecolda.org.co/publicaciones/9/nomdom.htm

www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/mundo/2004/febrero.html

<http://www.beroni.com/beroniinf/dominios.th>

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=882

www.nic.cu/world/ponencia.doc

www.aui.es/liblio/bolet/bole008/arti.006.htm

http://gac.icann.org/web/about/gac.outreach_spanish.htm

www.informatica-juridica.com/trabajos/La_cyberocupacion.asp

www.dpi.bioetica.org/ciberocupacion.htm#_toc104084128

www.icann.org/tr/spanish/html

www.interuiris.com/ndominio3.php

www.interuiris.com/ndominio3.php

www.injef.com/revista/dominios/injef_000714.htm

http://e.seccion.reicaz.es/colaborac./elprocedimiento_de_la

[OMPI_en_conflictos_nd.pdf](http://e.seccion.reicaz.es/colaborac./elprocedimiento_de_la)

www.injef.com/revista/dominios/injef_000714.htm

www.google.co.cr/search2hl=es&lr=&oi=defimore&q=define:ICANN

www.dominiuris.com/boletines/gabriel2.htm

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=754

www.wipo.int/documents/es/document/govbody/wo_gb_ga/doc/wo_ga_31_2.doc

www.ilustrados.com/publicaciones/EEEpVIVZFApedgBpaq.php

<http://propiedadintelectual.tripod.com/id3.html>

www.arbiter.wipo.int/processes/process2/report/html/executivesummary-es.html

www.hess-cr.com/secciones/dere-info/dnspropiedad.shtml

http://e.seccion.reicaz.es/colaborac/elprocedimiento_de_la

[OMPI_en_conflictos_nd.pdf](http://e.seccion.reicaz.es/colaborac/elprocedimiento_de_la)

www.elmundo.es/navegante72006/08/17/tecnología/11558121959.html

www.elmundo.es/navegante72006/08/17/tecnología/11558121959.html

www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2004/wipo_upd_2004_217.html

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1412

<http://arbiter.wipo.int/process/process2/report/word/executivesummary-es.doc>

<http://ompi.blogspot.com/2005/09/ompi.html>

[http://premium.vlex.com/doctrina/Redi Revista Electrónica Derecho Infomático/Protección nombre dominio Internet informe final OMPI necesidad una normativa adecuada/2100-107454.01.html](http://premium.vlex.com/doctrina/Redi_Revista_Electrónica_Derecho_Infomático/Protección_nombre_dominio_Internet_informe_final_OMPI_necesidad_una_normativa_adecuada/2100-107454.01.html)

www.ebizlatam.com/noticias/wmview.php?artId=984

www.aui.es/biblio/bolet/bole008/arti006.html

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=759

www.hess-cr.com/secciones/dere-info/dnspropiedad.shtml

www.alfa-redi.com/rdi-articulo.shtml?x=784

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=396

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=519

www.anfitrion.cl/actualidad/relacion/paiva.html

www.dpi.bioetica.org/dsolicitud.htm

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=490

www.ahciet.net/comun/portales/1000/10001/10022/10280/20654/docs./IXder echo10.pdf

<http://ompi.blogspot.com/2005/09/ompi.html>

<http://vlex.com/vid/123983?issue=%2316>

www.wipo.int/amc/es/arbitration/

www.translationtown.com/tt/es/cont/arbitration.2.asp

www.dinero.com.ve/157/portada/competencia.html

www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/casas/casas_3.html

www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=7844

www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0014.html

www.monografias.com/trabajos909/fenomeno-ciberocupacion-ilegal/fenomeno-ciberocupacion-ilegal.shtml?monosearch

www.monografias.com/trabajos7/doin/doin2.shtml?monosearch

<http://arbiter.wipo.int/domains/search/index-es.html>

www.wipo.int/amc/es/arbitration/

www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html