

## La controversia de dominios en Internet

Ricardo Soto Cubells

(IberForo-Barcelona)

### 1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, son numerosos los casos en que empresas o particulares titulares de marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento se encuentran con la imposibilidad de registrar los mismos como nombres de dominio (.com, .net, .org) al haberse registrado éstos con anterioridad por un tercero.

Deben diferenciarse los siguientes supuestos:

a) **Apropiación de nombre de dominio** (*cybersquatting*): Es el supuesto típico en que una persona registra un nombre de dominio muy conocido con la única intención de negociar su cesión al legítimo titular, obteniendo así un beneficio económico.

La principal característica del *cybersquatting* o ciberocupación es la ausencia en el poseedor del dominio de una voluntad de utilizarlo efectivamente en Internet. Es decir, el nombre de dominio se encuentra registrado pero no existe ninguna página web a la que se pueda acceder tecleando el mismo o, si existe, aparece una leyenda del tipo "página en construcción", "nombre de dominio en venta", o similares.

b) **Apropiación insuficiente de nombre de dominio** (*Not Quite Domain Name Grabbing*): En este caso, la persona que registra el nombre de dominio sí que lo utiliza en Internet a través de una página web, ahora bien, sin tener derecho legítimo alguno sobre la marca o nombre comercial utilizado y con la única intención de aprovecharse de la reputación ajena.

c) **Coincidencia fortuita** (*Logical choice*): Se produce cuando el nombre de dominio conflictivo ha sido registrado de buena fe y con el fin de utilizarlo efectivamente. Éste sería el supuesto, por ejemplo, de nombres comerciales idénticos pero que pertenecen a empresas de distintos países.

### 2. FORMAS DE RECUPERACIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO

Existen diversas formas de recuperar un nombre de dominio que ha sido registrado sin el consentimiento del titular legítimo del mismo, las más comunes son las siguientes:

a) **Negociación**: Hasta hace bien poco era prácticamente la única forma de lograr la recuperación de un nombre de dominio ya que iniciar un procedimiento judicial suponía un enorme riesgo (el desconocimiento de Internet por los Jueces y Tribunales era absoluto) y no existía un procedimiento arbitral específico.

Por ello, las empresas se veían obligadas a pagar precios muy elevados a cambio de nombres de dominio que, en realidad, les pertenecían de antemano. Este hecho hizo que proliferaran los casos de ciberocupación, ya que por una mínima cantidad de dinero se podían registrar nombres de dominio que posteriormente se cedían obteniendo así unos importantes beneficios.

b) **Acciones legales**: Se podrían plantear acciones por violación de los derechos de propiedad industrial o por

usurpación de marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento.

Sin embargo, la solución judicial no es muy recomendable ya que a los típicos inconvenientes que conlleva el ejercicio de una acción ante los Jueces y Tribunales (lentitud, coste, etc.) hay que añadir la dificultad que supone la novedad de la materia y el todavía desconocimiento generalizado de la misma.

c) **Procedimiento uniforme para la solución de controversias en materia de nombres de dominio**: Es sin lugar a dudas la forma más expeditiva y rápida de recuperar un nombre de dominio (sólo puede utilizarse para dominios .com, .net y .org). Se trata de un procedimiento creado por la ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet) a raíz de la aprobación por parte de dicho organismo de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio el 26 de agosto de 1999 (la "Política").

Aunque existen diversos organismos autorizados por la ICANN para solventar las controversias con arreglo a la "Política", ante el que más habitualmente se presentan las reclamaciones es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Dicho organismo presta el Servicio de Solución de controversias en materia de nombres de dominio, tratándose de un procedimiento semejante a un arbitraje, cuyas principales fases son las siguientes:

### 3. INICIO DEL PROCEDIMIENTO: LA DEMANDA

La demanda debe presentarse en una copia impresa y en forma electrónica (excepto en el caso de anexos que no puedan transmitirse vía correo electrónico) y en ella deben indicarse los siguientes extremos:

- **Solicitud** de que la demanda se resuelva de conformidad con la Política y su Reglamento (pueden consultarse ambos documentos en [www.wipo.org](http://www.wipo.org)).
- Nombre, dirección postal y de correo electrónico, números de teléfono y fax del demandante y de cualquier representante del mismo.
- Especificar la forma preferida para recibir las notificaciones.
- Indicar si se opta por que la controversia se resuelva por **uno o por tres expertos** (indicando los candidatos).
- Nombre y todos los **datos conocidos del demandado**, incluyendo aquellos que se hayan obtenido de relaciones o comunicaciones anteriores entre las partes.
- **Nombre o nombres de dominio objeto de la demanda** (la demanda puede abarcar más de

- un nombre de dominio si los mismos han sido registrados por el demandado).
- Registrador o registradores ante los cuales se han registrado el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda.
- Especificación de la **marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento en que se base la demanda** y acreditación de la titularidad de los mismos.
- Descripción de los **motivos** en que se basa la demanda (identidad del nombre de dominio con la marca, ausencia de titularidad del demandado, mala fe del mismo)
- Especificación de los recursos jurídicos que se pretenden obtener (cancelación del registro o cesión obligatoria del mismo)
- Identificar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya iniciado respecto del objeto de la demanda.
- Declaración de la notificación o transmisión al demandado de una copia de la demanda.
- **Declaración de sometimiento** a la decisión del experto o grupo de expertos.
- **Adjuntar todas las pruebas** en que se base la demanda.

#### 4. NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual examinará la demanda que se le ha remitido para ver si cumple con la "Política" y su Reglamento y, en caso afirmativo, remitirá la demanda al demandado en un plazo de tres (3) días naturales a partir del abono de las tasas correspondientes por parte del demandante.

En el caso de que haya defectos, se notificarán al demandante con el fin de que los subsane en un plazo de cinco (5) días naturales, en caso contrario se entenderá retirada la demanda.

La fecha de comienzo del procedimiento es aquella en que el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual notifica la demanda al demandado.

El demandado tendrá un plazo de veinte (20) días naturales a partir de la fecha de comienzo del procedimiento para remitir el **escrito de contestación** en el cual deberá:

- **Responder a las alegaciones** del demandante y exponer las razones por las que debe conservar el registro del nombre de dominio.
- **Indicar sus datos personales** y de envío, así como los de sus representantes.
- Indicar la forma en que prefiere recibir las notificaciones.
- Indicar si opta por que la controversia se resuelva **por un experto o por un grupo de tres** (indicando los candidatos).

- Identificar cualquier otro procedimiento judicial en curso o finalizado que tenga el mismo objeto de la demanda.
- Declarar que la contestación ha sido notificada al demandante.
- **Adjuntar todas las pruebas** en que base su contestación.

#### 5. NOMBRAMIENTO DE EXPERTOS Y RESOLUCIÓN

En caso de que demandante y demandado hayan optado por que la controversia se resuelva por un único experto, el Centro nombrará a uno de entre los que consten en su lista.

En caso de que demandante o demandado hayan optado por que la controversia se resuelva por un grupo de tres expertos, el Centro nombrará a los mismos procurando incluir en la terna a uno de los candidatos indicados por el demandante y a otro de los indicados por el demandado.

Una vez nombrado el experto o grupo de expertos, éstos resolverán la demanda, con sujeción a los principios de igualdad e imparcialidad, en un plazo máximo de catorce (14) días naturales a partir de la fecha de su nombramiento. La resolución, que no puede ser recurrida, será notificada a las partes por el Centro y la misma se publicará en un sitio web de acceso público. Asimismo, la resolución se notificará al registrador del nombre o nombres de dominio objeto de la demanda a los efectos de su ejecución.

El Registrador (entendido en este ámbito como la entidad ante la que el demandado ha registrado el nombre de dominio objeto del proceso) deberá ejecutar la resolución a favor del demandante en el plazo de diez (10) días desde su recepción, salvo que reciba del demandado documentación oficial acreditativa de que ha iniciado un procedimiento judicial contra el demandante, en cuyo caso deberá esperar a que éste se resuelva.

#### 6. CONCLUSIÓN

El procedimiento analizado es sin lugar a dudas el más útil a la hora de recuperar un nombre de dominio ya que es el más rápido en su resolución y el único que se resuelve por auténticos expertos en la materia.

Para informaciones adicionales puede consultarse la página web de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ([www.wipo.org](http://www.wipo.org)) en la que se encuentran las listas de expertos, los casos ya resueltos, así como las tasas aplicables y reglamentaciones específicas.