Protección de Dominios en Internet

F. Medina, J. Padilla, J. Pérez
Universidad Complutense de Madrid

Resumen. El rápido desarrollo de Internet ha determinado que las empresas dependen cada vez mas del uso correcto que hagan de este tecnología y ya nos hemos acostumbrado a buscar o comprar en Internet basándonos en nombres de dominios que tienen que ver con el nombre de la empresa o de sus marcas de productos, por lo que el uso malicioso de nombres de dominios no sólo producen confusión y pérdida de tiempo a los usuarios, sino un grave perjuicio económico a las empresas.

El objetivo de este trabajo es establecer una serie de recomendaciones claras para proteger el uso de los nombres de dominio más relevantes para nuestra empresa o actividad económica.

Palabras clave: ICANN, OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, WIPO, UDRP

Índice de contenidos

1º Introducción y contexto del trabajo 5
2º Tipos de Dominios: 6
2.1.- El Sistema de Nombres de Dominios (DNS) 6
2.1.1.- Sintaxis de los nombres de Dominio 6
2.2.- Tipos de Dominios de Primer nivel 6
2.2.1.- Dominios Territoriales (ccTLD) 7
2.2.2.- Dominios Genéricos no esponsorizados (unsponsored gTLD) 7
2.2.3.- Dominios Genéricos Esponsorizados (sponsored gTLD) 8
3º Organizaciones que se encargan de asignar dominios 9
3.1.- ICANN 9
3.2.- Registros y Agentes Registradores 9
3.3.- Solicitud de Dominios 10
3.3.1.- Solicitud de Dominio Genérico 10
3.3.2.- Solicitud Dominios .es 10
3.3.3.- Solicitud Dominios .cat 11
3.3.4.- Solicitud Dominios .tv 11
3.4.- Tarifas 11
4º Precedentes e historia sobre la evolución de los procedimientos de resolución de conflictos 14
4.1.- La “Organización Mundial de la Propiedad Intelectual” 14
4.2.- Cronología de la gestión de conflictos sobre nombres de dominios. 14
5º El procedimiento uniforme de resolución de conflictos (UDRP) de la ICANN. 15
6º Sistema de Resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”. 18
7º Procedimentos de resolución de conflictos para los dominios “.cat” 20
8º Casos de estudio 21
8.1.- Los primeros casos de problemas con dominios 21
CASO 1: mcdonalds.com 21
CASO 2: Mtv.com 21
8.2.- Sentencias de dominios obtenidos para revender y obtener beneficios 22
CASO 3: HiperCor.com 22
8.3.- Sentencias de dominios utilizados para aprovecharse de la marca y ofrecer otros productos 22

CASO 4: Davidbisbal.com 22
CASO 5: Cronicasmarcianas.net 23
8.4.- Sentencias con buenas intenciones por parte de demandado 24
CASO 6: Entradas.es 24
8.5.- Sentencias de dominios bien usados por el demandado 25
8.5.1.- Casos perdidos por hacer buen uso el demandado 25
CASO 7: Mocosoft.com, Mocosoftx.com 25
CASO 8: denuestratierra.com 26
CASO 9: Mentos.es 27
8.5.2.- Casos ganados por demandante pero dudosos 27
CASO 10: cincojotas.com 27
9º Recomendaciones o Conclusiones 29
10º Bibliografía o Referencias Web 30

1º Introducción y contexto del trabajo

Algunos dicen que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) son las que más rápidamente han evolucionado desde que irrumpieron en nuestra sociedad durante la segunda mitad del siglo pasado. No obstante, cuando comparamos la velocidad de evolución de las TIC en su conjunto con la del fenómeno Internet (un subconjunto), la primera puede parecer muy lenta.

Al margen de los planteamientos históricos y tecnológicos del desarrollo de Internet, esta tecnología apareció en la sociedad durante la década de los 90, del siglo pasado, y en pocos años se ha consolidado como imprescindible en el mundo actual siendo hoy de uso habitual la utilización de una serie de servicios (redes sociales, e-commerce, correo electrónico y un largo etcétera) utilizados cada vez por más usuarios y que han transformado la forma en que funciona la sociedad desplazando actividades que se realizaban en el mundo real al mundo Internet (un sencillo ejemplo es la evolución del correo físico versus el electrónico).

Este rápido desarrollo del Internet no siempre ha venido asociado a un desarrollo de la legislación aplicable en todos los países y lo que es aún más importante: el desarrollo de una legislación global que refleje el ámbito global de la Internet sin menoscabo de la libertad de expresión que se establece en la red de modo natural.

En algunos casos los EE.UU. como país anfitrión inicial de la tecnología, han sido los que han tomado la iniciativa legislativa con leyes aplicables solamente en su ámbito de soberanía, en otros casos son acuerdos de tipo administrativo los que regulan en la práctica ciertas situaciones de claro abuso, complicadas de resolver al implicar legislaciones (en muchos casos sin desarrollar) de varios países. Queda en cualquier caso la asignatura pendiente del desarrollo legislativo de la actividad en Internet con leyes claras, capaces de evolucionar a la misma velocidad que la Internet y que están coordinadas de forma global entre todos los países.

En el presente trabajo, tratamos sobre la protección de los nombres de los dominios utilizados en Internet.

Al principio de Internet, no se utilizaban los nombres de dominio, posteriormente se empezaron a utilizar y este uso se extendió muy rápido de manera que los nombres de dominio formaron rápidamente parte del fondo de comercio de las empresas. Simultáneamente a la extensión del uso de nombres de dominio y a su contribución al fondo de comercio de las empresas aparecen nuevos fenómenos en la red: la ciberpiratería y la ciberokupación orientadas a la obtención de beneficios ilícitos por el uso malintencionado de nombres de dominios en Internet.

2º Tipos de Dominios:

2.1.- El Sistema de Nombres de Dominios (DNS)

El sistema de nombres de dominio (DNS) es un sistema de ayuda a los usuarios a navegar en Internet. Las computadoras en Internet tienen una dirección única llamada “dirección IP” (dirección de protocolo de Internet).

Como las direcciones IP (compuestas por una cadena de números) son difíciles de recordar, el DNS permite usar una cadena de letras (el “nombre del dominio”) para que se pueda escribir www.midominio.org en vez de “192.0.34.163”.

El DNS traduce el nombre del dominio a la dirección IP que le corresponde y lo conecta con el sitio web que desea. El DNS también permite el funcionamiento del correo electrónico, de manera tal que los mensajes que envía lleguen al destinatario que corresponda, y muchos otros servicios de Internet.

El nombre público del servidor o la dirección IP donde encontramos esas páginas que buscamos con el navegador, junto con el nombre de la página en concreto que buscamos es lo que se denomina URL. Y el nombre público de un servidor es lo que se llama un **nombre de dominio**.

2.1.1.- Sintaxis de los nombres de Dominio

Un nombre de Dominio se compone del propio nombre de dominio, seguido de un punto y una extensión que indica el Tipo de Dominio a que pertenece. Por ejemplo “mi-dominio-1.com”.

Los nombres de dominio deben cumplir las siguientes normas de sintaxis:

- los únicos caracteres válidos para un nombre de dominio son las letras del alfabeto inglés (“a” – “z”), los dígitos (“0” – “9”) y el guión (“-”).
- no se distingue entre mayúsculas y minúsculas.
- el primero y el último carácter del dominio no puede ser el guión.
- La longitud mínima admitida para un dominio de segundo nivel (p. ej.: *edu.es*) es de tres caracteres (la mínima recomendada para disminuir la probabilidad de conflictos es de cinco caracteres).
- La longitud máxima admitida para un dominio de segundo nivel es de 63 caracteres (la máxima recomendada, por motivos prácticos, es de 24 caracteres).

2.2.- Tipos de Dominios de Primer nivel

Los dominios se asignan siguiendo unos niveles. En el nivel superior o Top Level Domain (TLD) se da la siguiente clasificación:

- Dominios territoriales ccTLD (Country Code Top Level Domain)
- Dominios genéricos o gTLD (Generic Top Level Domain)
  - Dominios genéricos no Esponsorizados (Unsponsored gTLD)
  - Dominios genéricos Esponsorizados (Sponsored gTLD)

2.2.1.- Dominios Territoriales (ccTLD)

Están asociados a un país o zona geográfica determinada y están compuestos por las dos primeras letras de un país. Por ejemplo, .eu para la Unión Europea, .es para España.

En la actualidad existen 248 extensiones territoriales, asignadas a partir del listado de códigos de países ISO 3166 establecido por la Oficina Internacional de Estandarización.

La asignación de nombres de Dominio de segundo nivel, es responsabilidad de cada país, y cada uno de ellos establece una normativa y unas tasas de registro diferentes.

Algunos dominios no necesitan que el titular esté establecido en el país de registro, por ejemplo:

- . **es**: España.
- . **eu**: Europa. Cualquier residente en uno de los países miembro de la Unión Europea puede registrar libremente un dominio .eu.
- . **be**: Bélgica.
- . **ws**: Samoa Occidental.
- . **tv**: Tuvalu.
- . **cc**: Islas Cocos.

2.2.2.- **Dominios Genéricos no esponsorizados (unsponsored gTLD)**

Están organizados por criterios sectoriales, aunque no están asociados a un país determinado. Engloba las extensiones históricas .com, .net y .org entre otras, que se rigen directamente bajo la política y procedimientos establecidos por la ICANN.

El significado inicial de las extensiones genéricas era el siguiente:

- **.com** relacionados con el **comercio**.
- **.net** con la red **Internet**.
- **.org** con **organizaciones sin ánimo de lucro**.
- **.info** con **información**.
- **.biz** con **negocios**.

Hoy en día las normas que fijaban el uso de unos y otros han desaparecido y un mismo titular puede registrar un nombre de dominio con cualquiera de las extensiones, aunque se siguen teniendo en cuenta los distintos significados.

Existen, dentro de los genéricos, otros más, como son ".gob" y ".mil", de uso restringido sólo para USA; ".int", sólo para organizaciones cuyo ámbito sea el internacional; y ".edu", para instituciones educativas, pero sólo durante un periodo de cuatro años.

2.2.3.- Dominios Genéricos Esponsorizados (sponsored gTLD)

De más reciente creación, son unos dominios especializados, reservados para una determinada comunidad de usuarios. Por ejemplo el dominio .travel, destinado a los profesionales del turismo, el .aero para el sector aeronáutico, el .mobi para móviles, .tel para telecomunicaciones, .cat para Cataluña.

El patrocinador y gestor de la extensión, agencia o fundación independiente, también denominado Sponsor, desempeña un papel de representación de la comunidad de usuarios y es el encargado, entre otras funciones, de determinar las diferentes normativas que garanticen su funcionamiento y de la acreditación de registradores.

3º Organizaciones que se encargan de asignar dominios

3.1.- ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)[1,2] 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.

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.

ICANN es responsable de la coordinación de la administración de los elementos técnicos del DNS para garantizar una resolución unívoca de los nombres, de manera que los usuarios de Internet puedan encontrar todas las direcciones válidas. Para ello, se encarga de supervisar la distribución de los identificadores técnicos únicos usados en las operaciones de Internet, y delegar los nombres de dominios de primer nivel (como .com, .info, etc.).

ICANN estableció la competencia en el mercado para los registros de nombres de dominio genéricos de primer nivel (gTLD) al romper el monopolio que existía hasta 1998 lo cual ha dado como resultado una reducción del 80% del costo de los nombres de dominio y ahorrado a consumidores y negocios más de mil millones de dólares anuales en las tarifas de registro de dominios.

En coordinación con las comunidades técnicas correspondientes y con las partes interesadas, ICANN ha adoptado normas generales para nombres de dominio internacionalizados (IDN), abriendo así el camino para registros de dominios en cientos de idiomas.

En respuesta a las inquietudes de la comunidad en lo que respecta a privacidad y acceso, ICANN presenta varios seminarios sobre Whois, la base de datos pública de registro de nombres de dominio.

Con el desarrollo de IPv6, el nuevo protocolo de numeración de direcciones de IP, la interoperabilidad de la red mundial continúa siendo la misión principal de ICANN.

En resumen, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), es una corporación sin ánimo de lucro constituida para asegurar el funcionamiento y estabilidad en todo Internet. Está encargada de asignar los nombres de dominio, pero delega parte de sus funciones a los Registros.

3.2.- Registros y Agentes Registradores

Los Registros son las empresas acreditadas por el ICANN. Cada dominio de primer nivel puede ser administrado por un registro diferente. Cada uno de ellos a su vez, puede delegar en Agentes Registradores la administración de algunos de ellos.

Para ello:

- Almacenan los nombres de dominio del máximo nivel que les corresponda.
- Sirven las consultas que puedan hacerle otros servidores

En la tabla siguiente se representan los principales Registros:

REGISTROS	DOMINIO	PROPOSITO
red.es	.es	territorial de España
Verisign	.com	general
Verisign	.net	entidades que realizan actividades relacionadas con Internet
PIR(public interest registry)	.org	entidades y personas sin ánimo de lucro
NeuLeve	.biz	desarrollo de actividades profesionales, business(no uso personal)
Afilias	.info	información de actividades de empresas o negocios

En España, es el ESNIC (http://nic.es/) organismo integrado en la Entidad Pública Empresarial RED.ES, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la autoridad competente para la gestión del registro de nombres de dominio **.es**.

Los Agentes Registradores, asesoran a los clientes, tramitan las solicitudes y actúan ante la autoridad para la consecución del nombre de dominio solicitado. Así se reserva el nombre para que no sea utilizado por otro cliente.

Pueden ser Agentes Registradores los propios *Registros* o bien *Proveedores de Servicios de Internet (ISP).*

3.3.- Solicitud de Dominios

3.3.1.- Solicitud de Dominio Genérico

Para solicitar un nombre de dominio genérico, lo habitual es realizar los trámites a través de un ISP (Proveedor de Servicios de Internet), el cual hace de intermediario con un Agente Registrador.

Los ISPs suelen proveer al mismo tiempo de otros servicios adicionales si fuera necesario, tales como espacio donde almacenar las páginas en un servidor web de su propiedad(que gestionan ellos), nosotros tendríamos únicamente que subir las páginas a ese servidor web utilizando FTP.

Los dominios tardan menos de 24 horas en concederse.

Cualquier persona u organización puede registrar un dominio genérico .com, .net, .org, .info, .mobi o .biz que esté libre.

Para comprobar si está disponible un dominio, los Agentes Registradores disponen de buscadores conectados a la base de datos Whois, mantenida por ICANN.

3.3.2.- Solicitud Dominios .es

Actualmente, los dominios .**es** pueden ser registrados por cualquier persona sin necesidad de cumplir ningún requisito previo. El primero que solicite un dominio y realice el pago será su propietario.

ES-NIC, que es el organismo delegado de Internet para España, está encargado de la gestión del registro de los nombres de dominio bajo el código territorial .**es**.

Para los dominios de segundo nivel **.com.es**, **.nom.es**, **.org.es,** también se puede registrar libremente sin requisitos, del mismo modo que si se tratara de dominios genéricos.

Sin embargo los dominios **edu.es**, **.gob.es,** son extensiones restringidas a entidades educativas (.edu.es) y organismos públicos (.gob.es).

3.3.3.- Solicitud Dominios .cat

Cualquier persona física o jurídica que pertenezca a la comunidad lingüística y cultural catalana en Internet puede solicitarlo, pero si hace un uso incompatible con la normativa del registro .CAT o viola los derechos de propiedad intelectual de terceros, u otros derechos o leyes aplicables, se puede congelar o incluso cancelar el dominio.

El dominio **.cat** está gestionado por la **Fundació puntCAT**, que es una entidad privada sin ánimo de lucro, abierta a la participación de todas las personas y entidades interesadas.

3.3.4.- Solicitud Dominios .tv

Los dominios .tv cada día son más utilizados por los internautas para crear webs con contenido multimedia. Cualquier persona u organización puede registrar un dominio .tv.

Esta extensión es muy apreciada en el entorno de Internet ya que coincide con la abreviatura de la palabra "televisión". En realidad es una extensión territorial perteneciente a Tuvalu.

3.4.- Tarifas

Los Dominios se Registran inicialmente y hay que renovarlos anualmente.

Las tarifas oficiales de Red.es para los dominios .es son las siguientes:

Tarifa Inicial y Renovación	A través de Registro	A través de Agente Registrador
Dominios .es	27,59€	4,09€
Dominios edu.es y gob.es	30,17€	10,34€
Resto dominios tercer nivel	11,64€	1,29€

Las Tarifas ofrecidas por Agentes Registradores son variadas, como muestra aportamos las tarifas de Virtual Pyme, de Arsys y Piensa Solutions (¡las más baratas del mercado!).

Virtyal Pyme

Dominios Internacionales	1 año	2 años	5 años	10 años
.com, .net, .org y .info	11,95 €/año	10,95 €/año	9,95 €/año	8,95 €/año
.biz	11,95 €/año	10,95 €/año	9,95 €/año	8,95 €/año
.name	-	10,95 €/año	9,95 €/año	8,95 €/año

Arsys

Protección de Dominios en Internet

Genéricos	Registro / Renovación	Traslado
.com, .net, .org. .info, .biz	25 €/año	12 €
.mobi	25 €/año	20 €
.cat	40 €/año (55 € el primer año de registro)	40 €
.tel	25 €/año	25 €
Multilingües (.com, .net y .org)	25 €/año	12 €
Territoriales	**Registro / Renovación**	**Traslado**
Multilingüe .eu	25 €/año	12 €
.eu	25 €/año	12 €
.es	25 €/año	12 €
.com.es, .nom.es, .org.es	10 €/año	12 €
Multilingüe .es	25 €/año	12 €
Multilingüe .com.es, .nom.es, .org.es	10 €/año	12 €
.ws	25 €/año	Consultar
.be	25 €/año	12 €
.tv	50 €/año / 65 €/año	50 €
.cc	40 €/año	40 €

Piensa Solutions

Dominio	Registro	Renovación	Traslado
.es	4,95 €	**6,95 €**	**Gratuito**
.com, .net, .org	6,95 €	**6,95 €**	**6,95 €** (Renovación incluida)
.eu	4,95 €	**6,95 €**	**4,95 €** (Renovación incluida)
.info, .biz	6,95 €	**6,95 €**	**6,95 €** (Renovación incluida)
.tel	6,95 €	**6,95 €**	**6,95 €** (Renovación incluida)
.mobi	15 €	**15 €**	**15 €** (Renovación incluida)
.tv	29,95 €	**29,95 €**	**29,95 €**

Protección de Dominios en Internet

Dominio	Registro	Renovación	Traslado
			(Renovación incluida)
.ws	6,95 €	**6,95 €**	(No disponible)
.cat	29,95 €	**29,95 €**	**29,95 €** (Renovación incluida)
.cc	24,95 €	**24,95 €**	**24,95 €** (Renovación incluida)
.be	4,95 €	**4,95 €**	**4,95 €** (Renovación incluida)
.com.es, .nom.es .org.es	1,5 €	**1,5 €**	**Gratuito**

4º Precedentes e historia sobre la evolución de los procedimientos de resolución de conflictos

4.1.- La "Organización Mundial de la Propiedad Intelectual"

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO, según sus siglas en inglés) es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual (P.I.) internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público. [3]

Se estableció en 1967 en virtud "del Convenio de la OMPI", con el mandato de los Estados miembros de fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo mediante la cooperación de los Estados y la colaboración con otras organizaciones internacionales. Su Sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

4.2.- Cronología de la gestión de conflictos sobre nombres de dominios.

- 5 de junio de 1.998: El Gobierno de los EE.UU. encarga a la OMNI un informe sobre los conflictos de propiedad intelectual relacionados con los nombres de dominios en Internet. Este informe se encargó antes de la creación de la ICANN y la idea del Gobierno era que fuera la ICANN (que estaba en proceso de creación) la que fuera responsable de dirimir estos conflictos.
- 30 de abril de 1.999: La OMNI envía a ICANN el informe solicitado. En su capítulo 3 aborda el tema de la resolución de disputas y recomienda la elaboración de un procedimiento uniforme de resolución que fuera seguido por todos los registradores de dominios de alto nivel (TLD) .com , .net y .org
- 27 de mayo de 1.999: La ICANN toma la decisión de seguir adelante con la recomendación de la OMPI
- 24 de octubre de 1.999: Después de varias consultas externa, tanto a usuarios como a registradores, la ICANN aprueba el texto de la "Uniform Dispute Resolution Policy" (UDRP) [7]
- 29 de noviembre de 1.999: La ICANN aprueba el primer proveedor de resolución de conflictos, que es la OMPI (WIPO).
- 9 de diciembre de 1.999: Se inicia el primer procedimiento de disputa: worldwrestlingfederation.com
- 23 de diciembre de 1.999: Aprobación del segundo proveedor de resolución de conflictos: National Arbitration Forum—NAF
- 1 de enero de 2.000: Aprobación del tercer proveedor de resolución de conflictos: Disputes.org/eResolution consortium—DeC
- 14 de enero de 2.000: se dicta resolución sobre el primer conflicto: worldwrestlingfederation.com
- 22 de mayo de 2.000: Aprobación del cuarto proveedor de resolución de conflictos: CPR Institute for Dispute Resolution—CPR

.

5º El procedimiento uniforme de resolución de conflictos (UDRP) de la ICANN.

La pregunta que nos podemos hacer es qué es lo que pasaba antes de la existencia del UDRP [7]. La respuesta es que hasta este momento, la única vía de resolución de conflictos era la judicial por lo que nos podemos imaginar los terribles costos en tiempo (meses o años), lucro cesante (dinero que dejos de ganar porque se lo lleva otro o porque mi imagen la han deteriorado) y abogados (especialmente gravoso al ser la mayoría de estos conflictos de índole internacional) que representaba la resolución de un conflicto de este tipo, por lo que en muchas ocasiones se solucionaban con un "acuerdo extra judicial" en el que la parte afectada llegaba a un acuerdo económico para de esta forma liberarse del daño causado por la otra parte.

Si intentamos clasificar los conflictos de nombre de dominio llegamos a la conclusión de que hay dos grandes grupos: ciber-piratería [6] ("ciber-piracy") y ciber-okupas [4,5] ("ciber-squatting"). El primer término se refiere al registro de mala fe de nombres de dominio que pueden confundirse con otros dominios registrados anteriormente con nombres de marcas o empresas; un ejemplo sería el que registra un nombre de dominio .net con idéntico nombre a otro ya registrado con .com y lo mantiene aparcado esperando una oportunidad para "negociar" con el legítimo propietario de la marca afectada. El término ciber-okupas ("ciber-squatting") se refiere al uso engañoso de nombres de dominio; un ejemplo típico es el que registra un nombre parecido al de una conocida marca comercial y desvía a los visitantes que entran en su dominio por error a una página Web de la competencia del producto conocido.

En el mes de noviembre de 1.999 el entonces Presidente Clinton firmó el "Anti-cyber Piracy Act" que establece que el titular de un nombre de dominio puede ser responsable ante el titular de una marca u otros que puedan verse afectadas por la mala fe del titular del nombre de dominio. El Acta no sólo aplica a los nombres registrados como tales, sino también a nombres y acciones que puedan producir confusión [6]

> "any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or any false designation of origin, false or misleading description of fact which is likely to cause confusion or to cause mistake, or to deceive as to affiliation, connection or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship or, in commercial advertising or promotion, misrepresents the nature, characteristics, qualities of goods or services."

Este Acta entró en vigor el 29 de noviembre y permite su aplicación retroactiva a nombres de dominios registrados anteriormente, aunque sólo admite responsabilidad económica para los propietarios de los dominios registrados con posterioridad.

No obstante al entorno jurídico creado por este Acta, era necesario algo más para garantizar la eficaz resolución de los conflictos sobre nombres de dominios ya que:

- Los procedimientos judiciales son lentos y costosos.
- La legislación de EE.UU. sólo aplica allí

Esta es la razón de la creación del UDPR.[7,8]

El UDPR aborda la problemática de resolución extrajudicial de los conflictos sobre nombres de dominio. Es un procedimiento administrativo compatible con el hecho de que los querellantes apelen a la vía judicial en cualquier momento del conflicto. Lo que esté claro es que tanto el costo como el tiempo de resolución son considerablemente menores utilizando el UDPR que usando la vía judicial, así hemos mostrado anteriormente que la resolución del primer conflicto usando el UDPR tardó poco más de un mes.

El UDPR aplica a los conflictos de nombres de dominio que son gestionados directamente por la ICANN, esto es los gTLD (generic Top Level Domains) que en estos momentos son: .aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel y .travel . Algunos de estos gTLD tienen procedimientos adicionales de resolución de conflictos por el concepto de: "Política de Reconsideración de Elegibilidad (ERP)"; este es el caso de .cat que comentaremos más adelante. En el caso de los ccTLD (Country Code Top Level Domain) existe un procedimiento similar definido y aprobado por el organismo gestor de cada ccTLD, que veremos más adelante para el caso de .es

El procedimiento en detalle consiste en la contratación del correspondiente servicio a uno de los proveedores de servicios de resolución nominados por la ICANN para la resolución de conflictos. En estos momentos estas empresas son:

- Asian Domain Name Dispute Resolution Centre [ADNDRC] con tres oficinas: Beijing, Hong Kong, Seoul [9]
- The National Arbitration Forum [NAF] [10]
- World Intellectual Property Organization [WIPO-OMPI] [11]
- Czech Arbitration Court [CAC][12]

Si contratamos un servicio de resolución de conflictos, para que sea admitido a trámite, el demandante debe de demostrar en relación al demandado:

> "(i) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;
>
> (ii) que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio;
>
> (iii) que su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe."

Una vez que el proveedor admite el trámite para la resolución del conflicto, se asignan uno o más expertos ("panelist") en función de la magnitud del conflicto, número de países implicados, idiomas de los interlocutores, etc. Los expertos provienen de distintas regiones del mundo y son bien conocidos por su imparcialidad, juicio sensato y experiencia a la hora de resolver las controversias, así como por su experiencia fundamental en el ámbito del derecho de propiedad intelectual, el comercio electrónico e Internet. Está disponible el perfil profesional de todos los expertos que pueden formar parte de los grupos. Algunos de estos expertos figuran igualmente en las listas de

otros proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN.

Estos expertos (liderados por uno de ellos) estudian el caso y dictaminan la resolución del mismo ordenando, desde el punto de vista administrativo las acciones a tomar. Las decisiones de los expertos son admitidas administrativamente por la ICANN y sus registradores autorizados, ya que entre ellos tienen firmada una cláusula previa de aceptación de estas decisiones. Las decisiones también afectan a los propietarios de nombres de dominio, ya que el contrato que se establece entre la empresa registradora y el registrante del dominio, contiene una cláusula al respecto. No obstante al ser el UDPR un procedimiento administrativo, cualquiera de las partes que se sienta perjudicada por la decisión de los expertos, puede recurrir la decisión por vía judicial en cuyo caso se bloquea la ejecución de la decisión tomada en virtud del UDPR (es poco frecuente)

El costo de la resolución de conflictos lo fija y publica cada uno de los proveedores de servicios de resolución autorizados, y depende de dos factores: el número de dominios afectados y el número de expertos. Para darnos una idea, podemos pagar desde 1.300 EUR por un caso que involucra a un dominio y usamos un experto, hasta 7.100 EUR por un caso que afecta a 50 nombres de dominio y tres expertos. En cualquier caso más barato y rápido que un proceso judicial.[13]

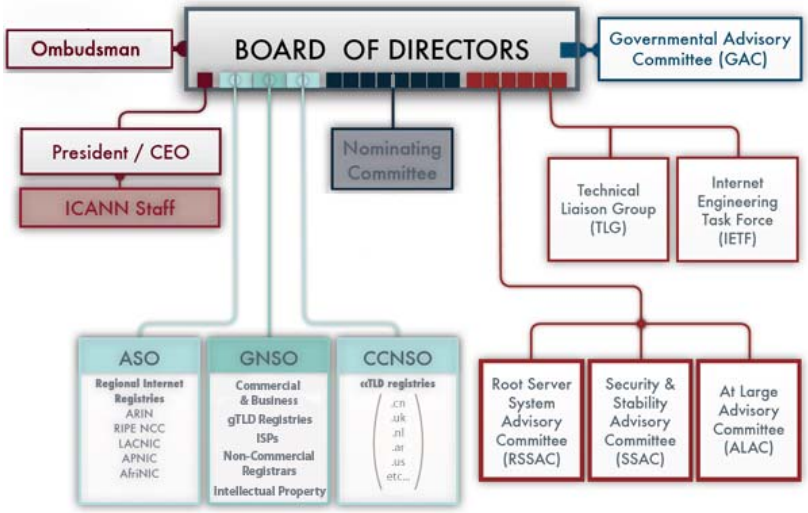
En la figura y a título de ejemplo mostramos las tarifas publicadas por CAC.

Number of Domain Names involved in the Complaint	Fee for Panellists			CAC's Administrative Fee	Total Fees	
	Single Panellist	Three Panellists			Single Panellist	Three Panellists
		Presiding Panellist:	Each Co-Panellist:			
1 to 5 domain names	900	1200	600	400 / 700	1300	3100
6 to 10 domain names	1100	1500	800	500 / 900	1600	4000
11 to 20 domain names	1300	1800	900	600 / 1100	1900	4700
21 to 30 domain names	1500	2100	1050	700 / 1300	2200	5500
31 to 40 domain names	1700	2400	1200	800 / 1500	2500	6300
41 to 50 domain names	1900	2700	1350	900 / 1700	2800	7100

6º Sistema de Resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

Red.es es la entidad pública empresarial dependiente de la Secretaría de Estado de la Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC) encargada de ejecutar determinados proyectos para el impulso de la Sociedad de la Información interactuando con Comunidades Autónomas, Diputaciones, Entidades locales y el sector privado en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). [14]

Entre otras cosas, red.es promueve la presencia digital en Internet entre ciudadanos y empresas y tienen encomendada la gestión de los dominios de Internet bajo el código de país ".es”. Esta gestión la realiza a través de uno de sus departamentos ESNIC [15]. Son por lo tanto los gestores de los dominios “.es” cara a ICANN, dentro del grupo CCNSO que maneja los dominios de alto nivel de código de país (ccTLD).



Como organización gestora de dominios de código de país, ESNIC tiene establecido su Sistema de Resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” que es independiente del establecido por la ICANN para los gTLD (Dominios genéricos de alto nivel).

Este procedimiento se basa en las prácticas generalmente aplicadas en el ámbito internacional, y las recomendaciones emanadas por las entidades y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del sistema de nombres de dominio de Internet.

Es necesario poseer derechos previos de un nombre de dominio ".es" ya asignado, para hacer uso de dicho sistema, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos, aprobado el 7 de noviembre de 2005.

Se deben acreditar los motivos por los que el registro del nombre de dominio ".es" es de carácter especulativo o abusivo, y en particular:

- Los motivos por los que el nombre de dominio ".es" es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- Los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda; y
- Los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

Como procedimiento es muy parecido al de la UDPR y lógicamente existen unos “Proveedores de resolución extra judicial de conflictos” nombrados por red.es.

Los Proveedores de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio ".es" son entidades acreditadas por la Entidad Pública Empresarial red.es, con suficiente experiencia en la resolución extrajudicial de conflictos y defensa de la propiedad industrial e intelectual, lo que garantiza su imparcialidad e independencia en la tramitación de las demandas, y en el nombramiento del experto que resolverá la controversia.

De acuerdo a condiciones proporcionadas, objetivas, transparentes y no discriminatorias, los proveedores de resolución extrajudicial de conflictos seleccionados por la Entidad Pública Empresarial red.es, son los siguientes:

- (AECEM), Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing relacional. [16]
- (Autocontrol), Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial. [17]
- Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. [18]
- Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. [19]

En el caso de los proveedores de resolución extrajudicial de conflictos los honorarios por caso son en este momento de 1.400 EUR.

7º Procedimentos de resolución de conflictos para los dominios “.cat”

La Fundació puntCAT es una entidad sin ánimo de lucro responsable de establecer los requisitos de registro de los nombres de dominio .cat. [20]

Los dominios “.cat” son dominios genéricos de primer nivel, gestionados por el grupo GNSO de la ICANN, por lo tanto, el .cat está sometido a la Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) aprobada por ICANN.

> Los dominios “.cat” se han establecido para servir a las necesidades de la comunidad lingüística y cultural catalanohablante.
>
> La Comunidad la forman quienes usan el catalán en sus comunicaciones en línea, y/o promocionan los distintos aspectos de la cultura catalana en Internet, y/o quieren dirigir sus comunicaciones online específicamente a ésta Comunidad. Así pues, aunque su web no esté (como mínimo parcialmente) en catalán, si está relacionada con la lengua y/o la cultura catalanas y cumple con los requisitos antes especificados, puede optar a un dominio .cat.

En este sentido, para el registro de un dominio “cat” es necesario acreditar ante la Fundación puntCAT el cumplimiento de los requisitos exigibles, por lo que pueden surgir conflictos en relación con los Requisitos de Admisibilidad.

La Política de Resolución de Conflictos sobre Requisitos de Admisibilidad del .cat (o ERDRP, en su acrónimo en inglés: .cat Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy) es una política propia de la Fundació puntCAT, pero sobre las directrices marcadas por ICANN.

8º Casos de estudio

A continuación vamos a presentar algunos casos de estudio interesantes, de sentencias resueltas por organizaciones sobre la protección de dominios registrados en internet.

Todas las organizaciones de protección de dominios publican sus casos y la mayoría se pueden encontrar en la red, pero lo que nosotros queremos hacer es presentar los que nos han parecido más interesantes. Es importante aclarar, que cuando hablamos de que un caso ha sido ganado o perdido, nos referimos al caso ganado o perdido por el demandante. Los casos presentados están resumidos, pero si se quiere conocer el caso completo, están referenciados en las referencias al final de este documento.

Los dividiremos en diferentes secciones por tipología de casos, y para cada uno de los casos detallaremos:

- Datos identificativos
- Razones de por qué se produce la demanda
- Resolución final.

8.1.- Los primeros casos de problemas con dominios

CASO 1: mcdonalds.com

A principios de los 90's, algunos comenzaron a considerar que el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) tenía potencial comercial. Uno de los primeros casos que salieron a la luz pública, fue el de Joshua Quittner (escritor de una revista de Internet - Wired), quien, luego de advertir a McDonalds del riesgo de no registrar su nombre de dominio -y la falta de respuesta de dicha empresa- decidió registrarlo él mismo, para demostrar los problemas con el sistema de asignación de dominios. Quittner no sólo registro mcdonalds.com, sino que adoptó la dirección de correo electrónico Ronald@mcdonalds.com. McDonalds protesta y exige su titularidad.

McDonalds corrió con buena suerte, pues Quittner aceptó cederle los derechos sobre el dominio a cambio de un donativo de 3.500 dólares para la compra de material informático para una escuela primaria.

CASO 2: Mtv.com

Adam Curry empleado de la MTV (popular canal de televisión dedicado a la música pop) registró el nombre de dominio mtv.com y lo mantenía el mismo. MTV no mostró mucho interés por el dominio hasta que Curry dejó de trabajar para ellos. Cuando Curry abandonó la MTV ésta le demandó ante un Tribunal Federal. Luego de una acción ante los tribunales estadounidenses, la disputa se resolvió mediante un acuerdo amistoso transfiriendo el dominio a MTV.

8.2.- Sentencias de dominios obtenidos para revender y obtener beneficios

CASO 3: HiperCor.com

Fecha: 29 de Marzo de 2000

El demandante: Hipercor, S.A. Madrid, España

El demandado: un español con domicilio en Madrid

La demanda:

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

Esta demanda, de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio", 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", fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI el día 8 de Febrero de 2000.

Decisión:

Decisión mediada por la OMPI.

El dominio finalmente fue cedido a Hipercor, por las siguientes razones:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico, y existe absoluta identidad entre la marca y el dominio.

- La ausencia de contestación por parte del demandado supone una aceptación implícita de carencia de derechos o intereses legítimos por parte de este. 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.

- que el nombre de dominio fue registrado y usado de mala fe. (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)

8.3.- Sentencias de dominios utilizados para aprovecharse de la marca y ofrecer otros productos

CASO 4: Davidbisbal.com

Fecha: 24 de enero de 2003

Exposición de los hechos:

El 22 de octubre de 2001, y en un programa de máxima audiencia dichos días en la televisión española, conocido como Operación Triunfo, el ganador de dicho certamen musical fue el popular

cantante David Bisbal.

Al día siguiente de dicho programa, se lleva a cabo, en Internet, el registro de los nombres de dominio davidbisbal.com y davidbisbal.net. Más adelante, tres meses después, ocurre lo mismo con los nombres de dominio davidbisbal.info y davidbisbal.biz.

La persona que registró dichos nombres de dominio no tenía vinculación alguna con el cantante, ni por lo tanto estaba autorizado por éste para la realización de dichos registros de su nombre.

Al accederse a dichas direcciones aparecía el siguiente anuncio: "Lo siento, esta página ha sido cerrada cautelarmente.", y mediante un "pop up", el visitante quedaba redireccionado a otra dirección: www.kantamania.com/triunfo2.htm. En esta dirección había alojadas páginas que hablaban de ser el web site oficial del cantante - lo cual era mentira -, aparte de ofrecer y publicitar a los visitantes de la misma abundante discografía musical, previo pago, y facturación de llamadas telefónicas a través de una línea especial - con el prefijo 906, de costo o facturación superior para el llamante -, uso o utilización de mensajes cortos de telefonía móvil - SMS - y contratación de abundante publicidad.

El 12 de diciembre de 2002 interpone una demanda ante el Centro de Arbitraje de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). La misma es admitida, y una vez llevado a cabo dicho trámite se comunica su contenido, vía e-mail, al demandado, el cual no la contesta dentro de plazo.

Conclusiones:

El árbitro nombrado por dicho Centro, después de analizar las circunstancias concurrentes en el presente caso llegó a la conclusión de que el demandado había no sólo registrado dichos nombres de dominio de mala fe, sino que además, con posterioridad a ello, había procedido de igual forma.

Por lo anterior, el Centro concluye con que únicamente tiene derecho a dichos nombres de dominio el demandante, ordenando en consecuencia a la entidad ante la cual se hizo el registro de dichos nombres de dominio que los transfiriese a su legítimo titular, esto es, al cantante.

CASO 5: Cronicasmarcianas.net

Fecha: 26 del Noviembre de 2000

El demandante: Empresa Gestmusic Endemol, S. A.,

El demandado: Sexomaster.

Demanda y Exposición de los hechos:

El demandante, titular de los derechos sobre el programa Crónicas Marcianas, es titular también de varias marcas de idéntico nombre. Dicho programa de televisión es hartamente conocido entre los televidentes españoles, ya que goza de una enorme popularidad entre su audiencia.

El demandado registró dicho nombre de dominio, crónicasmarcianas.net en pleno auge de dicho programa de televisión, creando una página web que solicitaba al visitante se bajase un software. Una vez bajado dicho programa e instalado en el ordenador del visitante, le cambiaba el número de teléfono que usaba su módem para acceder a Internet, de modo y manera que a partir de ahí comenzaba a tarificarle las llamadas a otro precio, más elevado, el de las famosas líneas 906, de costo superior al usado en las llamadas normales. Con dicha conexión se accedía a contenidos

pornográficos, incorporando a su vez en dicha web, como reclamo, alusiones al programa televisivo comentado.

Debate y Conclusiones

La OMPI, a través de su correspondiente árbitro a tal efecto designado, comienza, en su resolución, recordándonos qué elementos han de darse para que triunfe la aspiración del demandante, y en consecuencia se le reconozca el derecho a poseer el nombre de dominio disputado : 1) Acreditación del carácter idéntico o confusamente similar entre el nombre de dominio objeto de la disputa y la marca de la que el demandante sea titular; 2) Demostrar que en relación al demandado no le asisten ni derechos ni intereses legítimos en relación al nombre de dominio; 3) Demostrar que el demandado no sólo ha registrado de mala fe el nombre de dominio reclamado sino que, además, en su utilización lo hace también de mala fe.

Decisión:

La resolución final adoptada por la OMPI fue la de reconocer el derecho del demandante a poseer dicho nombre de dominio, y en consecuencia negar cualquier tipo de derechos sobre el mismo al demandado, el cual, recordemos – suele ser habitual – ni se personó en el procedimiento ni contestó a la demanda.

8.4.- Sentencias con buenas intenciones por parte de demandado

CASO 6: Entradas.es

Fecha: 20 de diciembre de 2006

El demandante: Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. dueño de las marcas ENTRADAS.COM y ENTRADAS.ES, ambas registradas.

El demandado:Traffic 66 Service, Inc. con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas

La demanda

La parte demandante basaba sus pretensiones en la titularidad de las marcas entradas.com y entradas.es, que además cuenta con otros dominios relacionados con las entradas (como son entradas.com, entradas.net, cinentradas.com, etc.) y sobre todo en la mala fe de la parte demandada porque conocía de la existencia previa y notoria del dominio entradas.com y su interés de lucrarse atrayendo usuarios a su web.

Por otro lado, la parte demandada entiende que el dominio es un genérico, que en la actualidad todavía se está desarrollando el portal y que en ningún caso ha habido mala fe en el registro del nombre de dominio y que la parte demandante no ha podido demostrar dicha mala fe.

Decisión:

El panelista concluye la decisión reconociendo:

1º Que existe una evidente identidad entre las marcas registradas y los nombres de dominio.

2º Que el demandado no ha demostrado que exista un derecho e interés legítimo. En este caso no le ha servido como prueba los documentos aportados por el demandado en los que se establecían los planes de desarrollo del nombre de dominio.

3º Y creo que al final el argumento que ha sido determinante para el panelista: La mala fe en el registro. El panelista a través de una afirmación categórica establece que "queda patente que el demandado ha adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web perturbando a su vez la actividad comercial de la Demandada, al crear confusión en el consumidor". De hecho, concluye que "para el experto resulta altamente probable que la demandada al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa haya tenido conocimiento de los derechos e intereses legítimos en que la demandante ha amparado su pretensión en este procedimiento".

8.5.- Sentencias de dominios bien usados por el demandado

8.5.1.- Casos perdidos por hacer buen uso el demandado

CASO 7: Mocosoft.com, Mocosoftx.com

Fecha: 25 de noviembre de 2004

El demandante: Microsoft Corporation, de Redmond, Washington, EE.UU. de América.

El demandado: Mocosoft, de Málaga, Fuengirola, España, o Agregar a Favoritos S.L., de Madrid, España.

La demanda:

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mocosoft.com> y <mocosoftx.com>.

El demandante alega:

• Hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipografía estilizada que se utiliza para Mocosoft en los sitios Web del demandado, idéntica a la tipografía registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT.

• El demandado no tiene derechos marcarios sobre MICROSOFT en España o en cualquier otro país. Carece de derechos o intereses legítimos sobre esos nombres de dominio, y no tiene ni relación con el demandante ni su permiso para usar su nombre comercial.

• Existió mala fe al momento de registrar los nombres de dominio ya que al registrarlos el demandado ha tratado intencionalmente de atraer, con fines de ganancia comercial, usuarios de Internet a su sitio Web o a otra locación en línea, creando una probabilidad de confusión con la marca del demandante en cuanto al origen del sitio web. No es posible que el registrante haya registrado los nombres de dominio sin estar consciente de los derechos marcarios y fama del demandante en el sector de las telecomunicaciones.

• El uso de los nombres de dominio es de mala fe ya que los sitios web respectivos tienen contenido pornográfico, así que no sólo existe riesgo de confusión en el público, en cuanto a la asociación con el demandante y en cuanto al origen, sino también un claro daño a la reputación y clara denigración de la demandante.

El demandado alega:

• Los nombres de dominio no son idénticos ni confundiblemente similares a las marcas del

demandante. No corresponde citar, como lo hace la demandante, casos en los que se decidió que había mala fe y denigración de la marca del demandante por la publicación de contenido pornográfico en el sitio del demandado, cuando el nombre de dominio no es ni idéntico ni confundible con la marca del demandante.

• En <mocosoft.com> y en <mocosoftx.com> existe una actividad independiente de la actividad que desarrolla Microsoft. El demandado nunca tuvo la intención de confundir a los usuarios porque no existe riesgo de confusión entre Microsoft y "mocosoft" o "mocosoftx", precisamente por el empleo de contenido pornográfico, cuya publicación fue decidida por el demandado ante el escaso éxito anterior de los sitios bajo los nombres de dominio en disputa.

• El demandado no registró los nombres de dominio con mala intención. Siempre ha hecho un uso legítimo de los mismos y nunca se ha alquilado, vendido o cedido, ni se ha exigido ninguna contraprestación económica por él. Nunca se ha tenido la intención de atraer usuarios a la web, creando confusión con la marca Microsoft, puesto que no existe riesgo de confusión, y menos aún entre las actividades correspondientes a esas denominaciones.

• En el momento del registro no hubo mala fe, ya que se creó una página web dedicada a la prestación de servicios por Internet, como cuentas de correo electrónico. La intención primera del demandado, ante la inminente "caída" del dominio por falta de pago, era la de conservar la cuenta de correo electrónico que usaba. Posteriormente decidió intentar explotar el dominio para su rentabilización, pero nunca con la intención de comerciar con el mismo o de confundir al usuario.

Conclusión:

Mocosoft decidió hacer frente a esta demanda, presentada en inglés, y solicitó expresamente que el caso fuera decidido en español y por un grupo de tres panelistas. El panel de la OMPI acordó que el caso se tramitara en español y mediante una resolución fechada el 25 de noviembre de 2004, notificada el 13 de diciembre, decidió desestimar la demanda y denegar consecuentemente la solicitud de transferencia de los dominios que había efectuado Microsoft.

Tras el análisis de algunas cuestiones de carácter formal, los panelistas de la OMPI deciden desestimar la demanda por varios motivos. Entre ellos, el principal radica en que "el Grupo cree que si bien los dominios en disputa tienen algún parecido con la marca Microsoft, los mismos no son similares "hasta el punto de crear confusión" con la marca."

CASO 8: denuestratierra.com

Fecha: 26 de abril de 2001

El demandante: Continente Hipermercados, S.A

El demandado: Empresa toledana ROSE COMUNICATIONS, S.L. y bajo el que se engloban cerca de un centenar de empresas pequeñas, familiares y de artesanos provenientes, en su inmensa mayoría, de Castilla-La Mancha. La finalidad de esta web es dar salida en la red a los productos de alta calidad de los pequeños productores de esta región, para lo que cuenta con el apoyo y subvención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La demanda

Acusan a ROSE de infracción de los derechos de marca de Carrefour argumentando que tiene registrada la marca "DE NUESTRA TIERRA".

Decisión

Los Panelistas desestiman íntegramente la demanda presentada, aunque no acogen la petición de “Rose Communications, S.L.” de que se declarase que la demanda supone un caso de secuestro de dominio a la inversa. El Panel concluye que:

1.- El dominio “denuestratierra.com” registrado por “Rose Communications, S.L.” no es idéntico, ni similar, ni produce confusión con las marcas de Carrefour “De Nuestra Tierra Alta Selección”, “Productos de Nuestra Tierra”, etc. ya que Carrefour no es propietaria de la DENOMINACIÓN “De Nuestra Tierra”, además, esta frase es utilizada en otras marcas registradas y debe considerarse que es una frase hecha utilizada habitualmente en la lengua española.

2.- “Rose Communications, S.L.” ha demostrado interés legítimo en el uso del dominio controvertido, lo ha usado de buena fe para la venta de productos y servicios y es conocida por el nombre de dominio.

3.- El citado nombre de dominio no ha sido registrado ni usado con mala fe por parte de “Rose Communications, S.L.”, puesto que ha sido utilizado de manera legítima.

CASO 9: Mentos.es

Fecha: 20 de diciembre de 2006

El demandante: Lentidad Perfetti Van Melle Benelux BV, entidad titular registral de numerosos registros de marca con la denominación MENTOS.

El demandado:Grupo de música llamado “Mentós”

Detalles:

Los expertos de la OMPI han considerado desestimar la demanda presentada por la entidad Perfetti Van Melle Benelux BV que considera que el registro se había realizado de mala fe.

Por su parte el demandado alega que el dominio fue registrado para hacer accesible a los usuarios de Internet los trabajos de un grupo de música llamado “Mentós”, del que es manager el solicitante del nombre de dominio y que, además, “mentós” tiene significado en la lengua gallega, lengua oficial de la Comunidad Autónoma donde tiene su domicilio el demandado.

8.5.2.- Casos ganados por demandante pero dudosos

CASO 10: cincojotas.com

Fecha: 4 de Febrero de 2003

El demandante: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A., domiciliada en Madrid, España..

El demandado: Jamones El Campo, S.L., domiciliada en Bollulos de la Mitación (Sevilla), España.

Detalles:

Es conocido en el mercado que SANCHEZ ROMERO CARVAJAL, perteneciente al Grupo OSBORNE, utiliza la marca "CINCO JOTAS" para distinguir su producto de altísima calidad, así como las marcas "CUATRO JOTAS", "3J", "4J" y "5J", "JJJ", "JJJJ" y "JJJJJ", las cuales también se encuentran registradas como marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4.a) de la política uniforme:

1. Es evidente que el nombre de dominio <cincojotas.com> es idéntico a las marcas con la denominación "CINCO JOTAS" con la única diferencia de suprimir los espacios entre las palabras.

2. La demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual que le permita utilizar las marcas "CINCO JOTAS" o aplicarlas o utilizarlas en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar el nombre de dominio <cincojotas.com>.

3. La demandada tendrá derecho a utilizar las marcas que se le han concedido, integradas por el conjunto de los elementos que las constituyen. Pero no tiene derecho a utilizar la denominación CINCO JOTAS aislada, que no forma parte de sus marcas (el elemento marginal que aparece en ellas es "5J") y está protegida por diversas marcas de las que es titular la demandante.

La demandada no ha justificado ningún derecho o interés legítimo sobre la denominación CINCOJOTAS que constituye el nombre de dominio registrado.

Decisión

El panelista resuelve que la demandante ha probado, de acuerdo con el artículo 4 de la Política Uniforme, que concurren los tres elementos contemplados en dicho artículo y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el registro del nombre de dominio <cincojotas.com> sea transferido a la demandante.

9º Recomendaciones o Conclusiones

Todos hemos oído historias sobre el registro de dominios son intenciones maliciosas donde el perjudicado tenía que hacer frente a costosos proceso para recuperar sus supuestos derechos. Como hemos visto, ya no se puede hacer negocio con los dominios en internet. Está muy regulado.

En cualquier caso el hecho de que esté regulado no exime de la conveniencia de tomar algún tipo de precauciones para evitar tener que entrar en litigios o incluso la posibilidad de que alguien haya registrado (con o sin malicia) un nombre de dominio "similar al nuestro" y tardemos algún tiempo en darnos cuenta de ello. En este sentido, creemos que a la hora de abordar este tema se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Si partimos de que vamos a crear una nueva empresa, a la hora de elegir el nombre conviene tener en cuenta los nombres ya utilizados como dominio que sean similares o puedan producir confusión con el nombre de la nueva empresa.
- Repetir la anterior acción para las marcas que queramos usar en nuestro negocio.
- Conviene registrar en el Registro de la Propiedad Industrial tanto el nombre de la empresa, como el de las diferentes marcas comerciales. Este registro se hará en el ámbito geográfico de aplicación tanto del nombre de nuestra empresa, como de las marcas.
- Dentro del marco de la racionalidad, conviene registrar el nombre del dominio elegido con las extensiones más habituales de primer nivel (.com .net, .org,… .es, .cat) redireccionándolos de forma transparente al visitante al dominio principal de nuestra página Web.
- Igualmente, conviene registrar con el mismo criterio del punto anterior para los "nombre similares" y para las marcas comerciales.
- No utilizar un dominio de una marca registrada que no te pertenezca, porque en cualquier momento podrían reclamarlo y con el riesgo de perderlo.

10º Bibliografía o Referencias Web

1. La Organización ICANN http://www.icann.org/tr/spanish.html
2. La ICANN http://es.wikipedia.org/wiki/ICANN
3. La WIPO (OMPI según siglas en castellano)http://www.wipo.int
4. Cybersquatting http://en.wikipedia.org/wiki/Cybersquatting
5. Ciberokupa http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberokupa
6. CYBER-SQUATTING AND CYBER-PIRACY http://www.houstoninternetlaw.com/
7. UDPR http://www.icann.org/es/udrp/
8. UDPR en detalle http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm
9. ADNDRC http://www.adndrc.org/
10. NAF http://domains.adrforum.com/
11. OMPI http://www.wipo.int/amc/es/domains
12. CAC http://www.adr.eu/
13. Tarifas de precios de ADR: http://adr.eu/arbitration_platform/fees.php
14. Gestión de dominios .es www.red.es
15. ESNIC https://www.nic.es/index.action
16. AECEM http://www.aecem.org/
17. Autocontrol http://www.autocontrol.es/
18. Consejo Superior de Cámaras https://www.camaras.org/.
19. Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/
20. Gestión de Dominios .cat http://www.domini.cat/es_index.html
21. Referencias Web de los casos de estudio.
    a. Caso Mocosoft.com
    b. Caso Davidbisbal.com
    c. Casos HIPERCOR.COM
    d. Caso entradas.es
    e. Caso denuestratierra.com
    f. Caso Mentos.es
    g. Caso cincojotas.com