

ESTUDIO COMPARATIVO DE CASO SOBRE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACERCA DE NOMBRES DE DOMINIO

Resumen ejecutivo



RESUMEN

Aunque Internet ofrece a los titulares de marcas un acceso nunca imaginado anteriormente a los mercados y consumidores de todo el mundo, también ha proliferado en línea el riesgo de ser víctima de violaciones de los derechos de propiedad intelectual, así como otros tipos de fraude en línea. Las marcas son particularmente susceptibles a este tipo de vulneraciones en la red porque, entre otras razones, pueden incorporarse con relativa facilidad en forma de texto a un nombre de dominio, lo que puede llevar aparejado un conjunto de prácticas abusivas en materia de registros y uso de dicho nombre de dominio.

A medida que el uso de Internet iba incrementándose a finales de la década de los noventa, las partes interesadas y los legisladores también empezaron a adquirir una creciente conciencia de estos riesgos. Sin embargo, pese a que los tribunales nacionales estaban habituados a imponer la ejecución de los derechos sobre las marcas como tales, las características transfronterizas y plurijurisdiccionales de Internet, unidas al elevado tiempo requerido y gasto que tradicionalmente suelen llevar aparejados los litigios transfronterizos, generaron problemas para una ejecución eficiente de los derechos de propiedad intelectual contra los registros abusivos de los nombres de dominio. Por estas razones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) estableció la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para la resolución de conflictos derivados del registro de nombres de dominio en Internet. A finales de 1999, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN), organización responsable de coordinar el mantenimiento y los procedimientos de los espacios nominales y los espacios numéricos en Internet, adoptó las recomendaciones de la OMPI y aplicó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para todos los registros de dominios genéricos de primer nivel (gTLD).

Además de ayudar a los titulares de marcas a combatir el abuso de sus marcas en línea sin necesidad de recurrir a costosos procedimientos judiciales y de minimizar la carga que soportan los tribunales nacionales, conviene señalar la percepción existente de que los mecanismos de resolución de conflictos en Internet, como la citada política, facilitan el comercio electrónico mundial. Asimismo, la protección de las marcas en Internet no solo contribuye a mitigar la confusión de los consumidores y los perjuicios relacionados, sino que también ayuda a proporcionar una plataforma estable para el crecimiento económico.

En la actualidad, todos los dominios genéricos de primer nivel ¹ (gTLDs), incluidos los de nueva creación ², aplican la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio. Sin embargo, a pesar de que muchos dominios territoriales de primer nivel (ccTLD)³ también utilizan esta política, otros ccTLD han preferido adoptar una versión modificada de la misma a fin de adaptar las diferencias en el código nacional o bien crear una política hecha a la medida de la resolución de controversias, cuyo funcionamiento puede diferir del de la mencionada Política Uniforme. La existencia de estas diferentes políticas de resolución de controversias y de las variadas normas y políticas que emanan de las mismas requiere conocimientos especializados. De lo contrario, podría

¹ Categorías de dominios de primer nivel (TLD) que mantiene la Autoridad para la Asignación de Números de Internet (IANA). El denominado grupo central de dominios genéricos de nivel superior (gTLD) consta de los dominios .com, .info, .net, y .org.

² Su número asciende actualmente a unos 1 200 dominios (p.ej., .top, .loan, .xyz, etc.).

³ Generalmente utilizados o reservados para un país, Estado soberano o territorio dependiente identificado mediante un código nacional (p. ej., .uk, .es, .us, etc.).

surgir confusión entre los titulares de los derechos de propiedad intelectual en relación con algunos de los aspectos únicos de dichas políticas de resolución de controversias (lo que supondría un problema desde el punto de vista de los recursos).

El presente estudio, titulado «Estudio comparativo sobre sistemas alternativos de resolución de conflictos acerca de nombres de dominio», ha sido encargado por el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (Observatorio) de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con el fin de comparar los resultados probables de diez políticas de resolución de controversias seleccionadas (incluida la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio⁴) para once escenarios (controversias) previamente definidos. El objetivo del estudio, realizado con aportaciones de expertos en las respectivas políticas de resolución de controversias, era identificar los principales elementos de similitud y diferencia en los posibles resultados, y comparar y contrastar las características fundamentales de cada política de resolución de controversias, como los procedimientos establecidos, las tasas aplicadas, la duración y las estadísticas de casos.

En total se analizó un importante número de variantes de la Política Uniforme y de dominios territoriales de primer nivel. El estudio ofrece en una sección específica un cuadro sintético que proporciona datos estadísticos sobre asuntos resueltos en favor de la parte demandante, en favor de la parte demandada, finalizados antes de que el tribunal dictara su resolución y otros resultados (por ejemplo: dominio cancelado, tasa no abonada, reclamación nula). Además, se recopiló y analizó una gran cantidad de datos, facilitados por expertos ponentes en todas las políticas de resolución de controversias, para la comparación de los casos. En el informe se ha dedicado una sección específica para cada escenario.

El estudio concluyó que, con la excepción de la política aplicada por el Consejo de Reclamaciones sobre Nombres de Dominio de Dinamarca (.dk), las políticas de resolución de controversias analizadas son sustancialmente similares a la Política Uniforme⁵. De hecho, algunas de las políticas analizadas son idénticas a la Política Uniforme, salvo por un reducido número de alteraciones introducidas con el fin de armonizar el proceso con el código subyacente del país o de incluir una fase inicial de mediación obligatoria⁶. La política de resolución de controversias de Japón, (.jp), por ejemplo, amplía la base para iniciar un litigio relacionado con un dominio de las «marcas y marcas de servicio» a las «marcas y otras indicaciones [sic]», con objeto de adecuarla a la estricta definición del concepto de marcas recogida en la ley sobre marcas de Japón.

⁴ Las políticas de resolución de controversias seleccionadas, que figuran indicadas entre corchetes, y los dominios territoriales (ccTLD) o genéricos (gTLD) son: 1) todos los dominios genéricos (gTLD) de primer nivel nuevos y existentes (por ejemplo, .com, .org, .net, etc.) [Política Uniforme]; 2) .au [política de resolución de controversias de Australia, auDRP]; 3) .dk [Consejo de Nombres de Dominio de Dinamarca]; 4) .eu [euADR]; 5) .it [PRSD, Política Uniforme modificada]; 6) .uk [Nominet DRS]; 7) .cn [política de resolución de controversias de China, CNDRP]; 8) .jp [política de resolución de controversias de Japón, JP-DRP]; 9) .us [política de resolución de controversias de EE. UU., usDRP]; 10) .nl [Política Uniforme modificada].

⁵ La política del Consejo de Reclamaciones de Dinamarca sobre Nombres de Dominio se basa en tres de las líneas recogidas en la ley sobre dominios de internet de Dinamarca, en virtud de la cual «quienes registren dominios de internet no podrán registrarlos ni utilizarlos vulnerando las buenas prácticas en el ámbito de los nombres de dominio», y que «no se podrán registrar ni mantener registros de nombres de dominio de internet únicamente para su reventa o alquiler». No se ofrece ningún otro tipo de orientación.

⁶ Consúltense las Políticas Uniformes modificadas que aplican los Países Bajos (.nl) e Italia (.it).

Por consiguiente, con la excepción del Consejo de Reclamaciones sobre Nombres de Dominio de Dinamarca (.dk), los resultados probables de los once escenarios teóricos fueron sustancialmente similares para las diversas políticas de resolución de controversias evaluadas. A pesar de ello, dichas políticas se diferencian en una serie de elementos clave:

- Nominet (.uk), .nl e .it, son todas ellas versiones modificadas de la Política Uniforme, contemplan una fase de mediación que brinda tanto a la parte demandante como a la parte demandada la oportunidad de solucionar un conflicto antes de llegar ante el tribunal, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas a someterse a ella. En esta fase de mediación se resuelve una parte razonablemente importante de las controversias antes de instruirse formalmente un asunto. En el caso de las controversias referentes a .uk, por ejemplo, casi el 10 % del total de las reclamaciones se soluciona por esta vía.
- Existen algunas diferencias en cuanto a los requisitos para adoptar una resolución contra una parte demandada⁷. A modo de ejemplo, la Política Uniforme exige que la parte demandante demuestre la existencia de mala fe en el momento del registro y en su uso (generalmente, en el momento de interponer la denuncia). En la práctica, esto significaría que el titular de un dominio que registrara este de buena fe pero, posteriormente, lo utilizara de mala fe seguiría ganando el juicio. Sin embargo, la mayoría de las otras políticas de resolución de controversias establecen que es suficiente demostrar la existencia de mala fe en el momento del registro del nombre de dominio o en su uso.
- Además, los tres requisitos acumulativos de la Política Uniforme, cuyo cumplimiento debe demostrar una parte demandante para que se adopte una resolución contra una parte demandada [i) que el nombre de dominio sea idéntico o tan similar a la marca o la marca de servicio que genere confusión; ii) que la parte demandada no posea derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y iii) que el nombre de dominio se haya registrado y se use de mala fe], no están presentes en la euADR (.eu). En lugar de ello, la euADR establece que una parte demandante debe demostrar por qué el nombre de dominio origen de la controversia es idéntico o tan similar a la marca o al identificador pertinente que genere confusión y, además, **uno de los dos elementos siguientes**: por qué el nombre de dominio origen de la controversia ha sido registrado por su titular sin poseer derechos o intereses legítimos **o bien** por qué se debe considerar que el nombre de dominio origen de la controversia ha sido registrado o usado de mala fe.
- Con respecto a los derechos recogidos, si bien varias políticas de resolución de controversias – incluida la Política Uniforme– tienden a considerar la protección de las marcas y marcas de servicio, otras políticas de resolución de controversias –incluidas la euADR y la aplicada en los Países Bajos .nl (ambas versiones modificadas de la Política Uniforme)– consideran que los derechos se extienden a otras áreas, como las indicaciones geográficas o denominaciones de origen y las marcas no registradas, los nombres comerciales, los identificadores de negocios, los nombres de empresas, apellidos y títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas.

Estas divergencias, en ocasiones sutiles, pueden afectar tanto al procedimiento general para la parte demandada y la demandante como al criterio adoptado por los miembros del tribunal a la hora de pronunciarse en un asunto. En algunos casos, tales diferencias pueden llevar, de hecho, a resultados

⁷ La Política Uniforme establece una comprobación en tres etapas que la parte demandante debe demostrar cuando interponga una reclamación contra una parte demandada: i) que el nombre de dominio sea idéntico o tan similar a la marca que genera confusión; ii) que la parte demandada no posea derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y iii) que el nombre de dominio se haya registrado o se use de mala fe.

distintos, por ejemplo, en lo que respecta a la legitimidad para interponer una reclamación o a las diferencias en los requisitos acumulativos para resolver contra un demandado.

Los resultados de este estudio deberían aportar mayor claridad a los titulares de derechos de propiedad intelectual, a las partes interesadas en los nombres de dominio y a los responsables de la formulación de políticas.

© Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, 2018
Reproducción autorizada, con indicación de la fuente bibliográfica.



ESTUDIO COMPARATIVO DE CASO SOBRE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACERCA DE NOMBRES DE DOMINIO