

## ***Directrices generales de los Paneles del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI en sus resoluciones de controversias entre marcas y nombres de dominio***

Gabriel Marín Raigal

• I.- Cuestiones previas relativas a la aplicabilidad de la política y del reglamento a las controversias planteadas. ....	2
• II.- Sobre la normativa aplicable. ....	3
• III.- Identidad o similitud entr marca y nombre de dominio .....	4
• IV.- Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. ....	5
• VI.- Registro efectuado de mala fe y utilización de mala fe .....	5

La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Política de la Corporación de asignación de Nombres y números de Internet-ICANN) y su correspondiente Reglamento fueron aprobados el 26 de agosto de 1999, constituyen un nuevo marco jurídico para la solución de controversias entre los titulares de nombres de dominio en Internet y los terceros a raíz de los registros y usos abusivos de dichos nombres en la red. A partir de la aprobación de los documentos de ejecución de dicha política (24 de octubre de 1999) todos los registradores acreditados por la ICANN, autorizados para registrar nombres de dominio de nivel superior (.com, .net, .org) se comprometieron a aceptar y aplicar dicha política de ICANN ( Para más información sobre dicha política y su reglamento: [www.icann.org/udrp/udrrp-schedule.htm](http://www.icann.org/udrp/udrrp-schedule.htm)).

A partir del mes de diciembre de 1999, el Centro de arbitraje y Mediación de la OMPI empezó a proporcionar servicios para la resolución de controversias relacionadas con las nuevas tecnologías y en particular con los nombres de dominio de Internet, aplicando la Política Uniforme de la ICANN para la solución de tales controversias.

A partir de entonces un promedio de doscientas resoluciones mensuales son dictadas por los panelistas del citado Centro de Arbitraje, con lo que actualmente se cuentan ya con toda una serie de directrices generales (o si se prefiere con una doctrina consolidada a través de las numerosas y sucesivas resoluciones) resultado de la aplicación, no sólo de la política Uniforme ICANN, sino también de la doctrina, jurisprudencia y leyes nacionales de las distintas partes en conflicto.

El motivo de la presente comunicación es pues, poner de relieve algunas de dichas directrices, puestas de manifiesto a través de las resoluciones en las que las partes en conflicto son de nacionalidad española o tienen su domicilio o residencia habitual en nuestro país, y que sin duda nos ofrecerán elementos más que suficientes para el análisis y el debate.

Para ello, comenzaremos por señalar algunas cuestiones de previo pronunciamiento a las que tienen que atender con frecuencia los panelistas relativas a cuestiones de legitimación y COMPETENCIA del propio servicio de arbitraje de la OMPI planteadas de contrario por los demandados para después referirnos a las cuestiones que suelen plantearse (o que por su interés merecen ser destacadas) al analizar los panelistas la concurrencia de los requisitos necesarios para que una demanda sobre controversia entre marcas y nombres de dominio tenga éxito, es decir, de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme:

1. 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
2. que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
3. que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe

### **I.- Cuestiones previas relativas a la aplicabilidad de la política y del reglamento a las controversias planteadas. ➔**

A) Inaplicación de las normas sobre política uniforme por haberse registrado el nombre de dominio con anterioridad a la aprobación y entrada en vigor de las mismas.

Esta cuestión es insistentemente planteada por los demandados <sup>1</sup> y respecto de la cual es opinión unánime de los panelistas que:

El UDRP (Política Uniforme) es un proceso administrativo para la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas limitado a los supuestos de registro abusivo, cuya fuerza obligatoria nace de la relación contractual entre el registrador (Network Solutions Inc, entre otros) y el registrante demandado quien contrató con dicha empresa aceptando todas las condiciones del acuerdo, entre las que figuraba el anterior sistema de resolución de conflictos y la posibilidad de modificar esa política en materia de resolución de controversias (Versión 4.0 del "Service Agreement") <sup>2</sup>

El contrato prevé su modificación unilateral por parte del registrador. El registrante (demandado) tiene la opción de permanecer en silencio ante dichos cambios, y en tal caso quedar obligado por cualesquiera cambios operados en el contrato de registro. Alternativamente, tiene la opción de renunciar al registro anterior sobre la que el demandante tenga derechos,

Es lo que ocurrió cuando entró en vigor el 3 de enero de 2000 la versión 5.0 del Service Agreement conteniendo la nueva política de resolución de conflictos aprobada por la ICANN: todos los acuerdos de registro anteriores pasaron a regirse por la nueva política siempre y cuando el registrante no hubiera mostrado su disconformidad con la misma en los plazos establecidos (30 días previo a la entrada en vigor de la política), que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Por lo tanto la ausencia de manifestaciones por parte del registrante da lugar a la obligación de sometimiento a la UDRP <sup>3</sup>

B) Existencia de una sumisión expresa de las partes a un orden jurisdiccional distinto al de la OMPI.

La citada alegación se ha puesto de relieve, entre otras en el Asunto D2000-0981 "Viajes Ecuador, S.A vs. Ecuador Lugo, S,L, en el marco de una relación entre franquiciante y franquiciado.

En este caso (y en los análogos) deja claro el panelista que la finalidad de la política Uniforme es la resolución de disputas que surjan entre marcas y nombres de dominio <sup>4</sup> Y NO SOBRE CUESTIONES DE FONDO distintas cuya resolución debe someterse "ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible". Luego en casos como este la sumisión expresa a determinados juzgados lo es respecto a divergencias que pueden surgir entre demandante y demandado por un contrato entre ellos, mientras que el contrato que vincula al demandado es el que suscribió con la entidad registrante de donde expresamente se desprende su vinculación a la política de resolución de controversias aplicable por la OMPI.

C) Ausencia de sometimiento a arbitraje de la OMPI por las partes.

Esta motivación (íntimamente relacionada con la anterior), suele ser igualmente invocada por los demandados, quienes como ya hemos señalado están sometidos a este procedimiento por el solo hecho de haber suscrito un acuerdo de registro con Network Solutions, INC .

Es el procedimiento de resolución de controversias conforme a las Reglas de ICANN, que en sí mismo no constituye un procedimiento arbitral<sup>5</sup>

D) Estimación del acuerdo de registro como un contrato de adhesión limitativo de derechos que exige la expresa aceptación de las partes, , no siendo admisible que uno de los contratantes imponga dicha sumisión en beneficio de un tercero ajeno al contrato,

A este respecto los panelistas ponen de manifiesto:

El acuerdo de registro destaca en forma muy clara la obligación de someterse a estos procedimientos por parte del demandado. Esas condiciones no son, por otra parte, más desfavorables para el usuario que las de otras entidades registradoras, ya que todas ellas contienen literalmente la misma Política de ICANN. La Política se aprobó entre otras cosas para terminar con el sistema de la puesta en suspenso (on hold) a que recurría el registrador Network Solutions, Inc. a la espera de que el conflicto en torno a un nombre de dominio se resolviera por la vía judicial, lo que traía numerosos inconvenientes, entre otros al titular del nombre de dominio.

Estos procedimientos resguardan debidamente las reglas del debido proceso y la igualdad de las partes, imponiendo al panel actuante una imparcialidad estricta en relación a las partes. El Reglamento, Parágrafo 10(b) establece:

"b) En todos los casos, el grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso."

Esas condiciones no son menos estrictas que las que imponen universalmente las leyes y la doctrina a los árbitros en un arbitraje regularmente conducido.

Por otra parte, los costos de administración del proveedor OMPI y honorarios del panelista está íntegramente cubiertos por la parte Demandante. Una decisión eventualmente adversa al Demandado es susceptible de ser atacada por éste ante los tribunales ordinarios. Además, el Reglamento, Parágrafo 18, contempla expresamente la posibilidad de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante un procedimiento administrativo, pudiendo el Panel de acuerdo a las circunstancias, suspender, concluir o continuar el procedimiento.

Por otra parte, el sistema de resolución de controversias incorporado al acuerdo de registro está adecuada y lealmente expuesto al usuario-registrante. No se observan ni "letra pequeña", ni tipografías dificultosamente legibles, ni falta de claridad en las cláusulas, inclusive la que remite a la Política. En suma, no hay ni deslealtad ni abuso del predisponente-Registrador en detrimento del usuario-registrante del nombre de dominio<sup>6</sup> .

## **II.- Sobre la normativa aplicable. ➡**

En este punto, las resoluciones no pueden ser más unánimes en aplicación del apartado 15 a) del Reglamento:

Cuando las partes en el Procedimiento Administrativo sean residentes del mismo país se aplicarán las leyes y principios de derecho aplicables de ese país.

Así, en caso de que ambas partes residan en España son de especial aplicación, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del derecho nacional español, incluido el Código Civil español de 1889, la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 y la Ley de Competencia Desleal de 10 de Enero de 1991, Ley del Registro Mercantil etc...

Igualmente, deben ser tenidos en cuenta por el Panel, además de otras resoluciones dictadas por el Centro de Arbitraje de la OMPI, los precedentes judiciales dictados con ocasión de conflictos entre nombres de dominio y marcas, en concreto el Auto del Juzgado de 1ª Instancia N°5 de Oviedo (asunto <NOCILLA.COM>, el Auto del Juzgado de 1ª Instancia N°13 de Bilbao (asunto <OZU.COM>) y la sentencia de 26 de Junio de 1998 dictada por el Juzgado de 1ª Instancia N°36 de Barcelona (asunto <NEXUS.ES>) <sup>7</sup>.

### **III.- Identidad o similitud entre marca y nombre de dominio** ➔

A este respecto conviene señalar en principio cuáles son los derechos en base a los cuales un demandante puede plantear una controversia a resolver mediante el presente procedimiento y que según el informe Final de la OMPI serían las marcas registradas y marcas de servicio quedando fuera de la definición de registro abusivo para los fines del procedimiento administrativo, los registros que infrinjan nombres comerciales, indicaciones geográficas o derechos de la personalidad (párrafo 167 del Informe).

No obstante lo anterior, el art. 81 de la ley de marcas española equipara el nombre comercial a las marcas y el art.274 del Código Penal sitúa en el mismo plano las marcas y nombres comerciales, por lo que un nombre comercial debidamente registrado en España goza del reconocimiento pleno para constituir la base de un procedimiento conforme a la Política uniforme de la ICANN.

En cuanto al análisis de fondo de la identidad entre los signos controvertidos se viene señalando por los panelistas:

1. Lo realmente determinante a efectos comparativos es el elemento contenido en el nombre de dominio como segundo nivel ya que el primer nivel es de naturaleza "genérica", razón por la cual no puede ser apropiado en exclusiva ni ser tenido en cuenta a efectos comparativos (Casos OMPI D2000-0053; D2000-0143; D2000-0981 entre otros)
2. Tampoco han de ser tenidos en cuenta a efectos comparativos las terminaciones S,A; S,L propias de nombres comerciales al tratarse de elementos genéricos que indican la forma social de las mercantiles demandantes (Caso D2000-0981)
3. Resulta indiferente el carácter mixto de los derechos de marca alegados, ya que no se trata de defender el gráfico, lo que ciertamente sería incongruente con la finalidad a que responde la política Uniforme y el Reglamento sino más bien los caracteres denominativos empleados por el demandante como marca (Caso D2000-1502). La comparación ha de efectuarse centrando la atención en los vocablos que forman respectivamente las marcas anteriores y el dominio controvertido, realizando una comparación global de los signos <sup>8</sup>
4. Se alude reiteradamente a la teoría de la INTERCAMBIABILIDAD, según la cual se produce una identidad entre nombres de dominio en disputa y derechos de marca del

demandante cuando unos y otros son intercambiables sin que sea posible apreciar diferencia alguna (Caso D 2000-0018).

#### **IV.- Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. ➡**

El párrafo 4 (c) de la Política Uniforme establece diversas circunstancias que permiten demostrar al titular de un nombre de dominio los derechos o intereses legítimos que ostenta sobre el mismo:

1. Que el demandado pruebe haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios con ánimo de lucro.

A este respecto indicar la práctica frecuente de algunos demandados de incluir un "disclaimer" en su página web con advertencias como que el dominio no se transferirá a nadie que no sea el titular de la marca controvertida o que el registro no se obtuvo con fines lucrativos. En este sentido el Panel ha dejado constancia en varias ocasiones de que la introducción de un disclaimer no es suficiente para enervar la posibilidad de confusión con una marca idéntica o similar al dominio, pues no siempre son objeto de lectura por los internautas, ni son entendidos por éstos (En esta línea Decisiones OMPI D2000-0222, D2000-0378, D2000-1028)

2. Que el demandado justifique haber realizado preparativos serios para un uso normal, legítimo y leal del dominio discutido.

En este sentido los panelistas vienen rechazando la concurrencia de tal requisito cuando el demandado tan solo dispone de un sitio web en construcción que no ofrece explicación alguna sobre la razón o el interés que pueda tener sobre la denominación que utiliza para identificarlo.

3. Que el demandado sea conocido anteriormente por el uso de la denominación controvertida, o tenga autorización o licencia alguna de quien posea derechos sobre dicha denominación.

Es frecuente que concurra esta circunstancia (y por tanto no prospere la pretensión del demandante) en los supuestos de contrato de franquicia en los que el titular del dominio ostenta un derecho e interés legítimo sobre dicho nombre puesto que está obligado a identificarse con los clientes o consumidores mediante denominación idéntica a la marca del franquiciador (existiendo incluso prohibiciones expresas de utilizar otro tipo de marcas, anagramas o nombre personal) (Casos D2000-0006; D2000-0017; D2000-0268; D2000-0981)

Merece destacarse el hecho de que frente al principio general de que en este tipo de procedimiento el onus probandi recae en el demandante, la prueba de las circunstancias antes señaladas ha de ser aportada por el registrante demandado.

#### **VI.- Registro efectuado de mala fe y utilización de mala fe ➡**

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.

#### A. Registro de mala fe.

- "La falta de interés y/o derecho sobre la denominación registrada como nombre de dominio por parte del demandado, así como su falta de contestación al escrito de demanda, evidencian la existencia de un registro efectuado de mala fe, en el ánimo -como poco- de perturbar el normal uso de la denominación del demandante".(Caso D200-0751)
- "El registro de un nombre de dominio equivalente a una marca renombrada, cuyo conocimiento previo se acepta, es constitutivo de mala fe, con independencia o no de actuaciones similares en el pasado por parte del titular del dominio" (D2000-0018;D2000-1028)
  - "Parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero" (D2000-0239;D2000-0823)

De esta línea de interpretación podría y debería seguirse que lo único que enervaría la apreciación de que existe uso de mala fe, cuando hay registro del dominio de mala fe, sería:

- o un uso efectivo de buena fe, acreditado por el demandado, (o preparativos serios y efectivos, igualmente acreditados para tal uso), o
- una carencia de todo uso de tal modo que al acceder al nombre de dominio en cuestión, sólo pudiera encontrarse un mensaje de inaccesibilidad, carente de todo contenido o referencia mercantil

#### B. Uso de mala fe

La Política en el párrafo 4 (b) sólo ha dado un listado no taxativo de circunstancias que constituyen una utilización de mala fe del nombre de dominio. Ello significa que el Panel puede considerar si en el caso existen cualesquiera conductas del demandado - activas u omisivas - que representen utilización de mala fe.

Así pues, entre las diversas manifestaciones de mala fe en el uso estimadas por los panelistas merecen destacarse las siguientes:

- Ofrecimiento de venta del nombre de dominio en favor de los demandantes por un importe superior a los costes de registro (Caso nºD99-0001, Caso nº D-2000-0013 y Caso nº D-2000-0060).
- El nombre de dominio se ha puesto a la venta en la página web de la demandada (Caso nº D2000-0001).
- No hay evidencias de que la página web de la demandada esté realmente en proceso de ser establecida y desarrollada para el ofrecimiento continuado de productos y/o servicios. No hay una acción positiva, sino todo lo contrario, una falta de hacer por parte del demandado en relación con el nombre de dominio registrado (Casos nº D2000-0003;D2000-0222;D2000-0239;D2000-1502).Es el supuesto denominado de "tenencia pasiva".
- El nombre de dominio ha sido registrado con el fin de privar al titular marcarío de la posibilidad de reflejar su marca como nombre de dominio bajo el primer nivel ".com" (Caso nº D2000-0028 y Caso nº D2000-0062).
- La intención del demandado con su página web es la de atraer a su página la atención de aquellos que quieren conectarse con la de los demandantes. ( Caso

nº D2000-0038;D2000-0201).

- El demandado ha introducido en su página web un contador de visitas, lo cual ya se ha afirmado en otras ocasiones que es un medio para anunciar que la página web se encuentra en venta y que sirve como indicativo de su valor (Caso nº D2000-0010)
- El mero redireccionamiento de una página sin contenidos a un sitio web verdaderamente operativo, ha sido reiteradamente considerado como falta de uso y en consecuencia como un uso de mala fe (Caso D2000-0003)

En definitiva, la concurrencia cumulativa de los requisitos anteriormente analizados determinará la estimación de las demandas interpuestas frente a un registro abusivo de un nombre de dominio en perjuicio de un signo distintivo preexistente.

---

1: A este respecto señalar entre otros los asuntos D2000-0981; D2000-0691;D2000-1028. ➡

2: D. Cambios o Modificaciones.de la Política sobre Disputas. El registrante acepta que NSI, a su sola discreción, puede cambiar o modificar la Política sobre Disputas, incorporada por referencia al presente, en cualquier momento. El registrante acepta que el hecho de que el registrante mantenga la registro de un nombre de dominio después de que entren en vigencia cambios o modificaciones de la Política sobre Disputas, constituye la continuación de la aceptación del registrante de tales cambios o modificaciones. El registrante acepta que si el registrante considera inaceptables cualesquiera de dichos cambios o modificaciones, el registrante puede requerir que el nombre de dominio sea eliminado de la base de datos de nombres de dominio.E. Disputas. El registrante acepta que, si la registro de su nombre de dominio es impugnada por cualquier tercero, el registrante estará sujeto a las disposiciones especificadas en la Política sobre Disputas". ➡

3: La obligación del registrante aquí demandado es una obligación emanante de un contrato a favor de tercero, el aquí demandante. Esa figura está específicamente reconocida en el Código Civil español, art. 1.257, segundo párrafo, que establece: "Si el contrato contuviere alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al obligado antes de que aquella haya sido revocada. En el contrato de registro de nombre de dominio versión 4.0 se preveía la posibilidad de modificación de la política de resolución de disputas. En la citada cláusula "E" el estipulante fue el registrador NSI y el promitente fue el registrante señor Casals. La "estipulación a favor" o la "ventaja en favor" del tercero es la que le permite iniciar al titular marcario y aquí demandante, el presente procedimiento administrativo al que debe sujetarse el registrante del dominio, demandado, por modificación de la política de resolución de disputas.....Asunto RAIMAT,S.A v. Antonio Canals. D2000-0143 ➡

4: "El alcance del procedimiento se limitaría a los casos de registro abusivo o ciberocupación,como se ha definido anteriormente y no estaría disponible para las controversias entre las partes con derechos que compiten de buena fe" párrafo 153 del informe Final sobre el proceso de la OMPI relativa a los Nombres de Dominio en Internet (<http://ecommerce.wipo.int/process/esp/finalreport.html>) ➡

5: El Panel considera que esa facultad del Panel de determinar el derecho aplicable se extiende a las reglas y principios aplicables que determinan su propia competencia. Si bien la ley española de arbitraje consagra ciertas condiciones para otorgar fuerza de sentencia al laudo arbitral, y primariamente la voluntad inequívoca de las partes a someter cuestiones a arbitraje, ello no es la única manera en que las partes pueden extraer la resolución de un caso de la jurisdicción de los Jueces. Desde ya, pueden renunciar a derechos renunciables, y someterse, como lo ha hecho el aquí Demandado, a este tipo especial de procedimientos cuando suscribió el Acuerdo de Registración (service agreement) con el Registrador. Ese contrato es un contrato regido por la ley del Estado de Virginia, con prescindencia de la nacionalidad o domicilio del registrante del nombre de dominio. Por otra parte, el presente procedimiento ha sido diseñado por la ICANN con un alcance muy limitado: los procedimientos se denominan "administrativos", los neutrales se denominan "panel" o "grupo administrativo de expertos", en la versión al español de la OMPI. Además, en el presente caso el demandado podría, en caso de ser vencido, plantear un juicio ante tribunales que, como en este caso, serían los de la jurisdicción de su propio domicilio. Por ello, el Panel desestima el argumento del Demandado.Asunto Metro Bilbao,S.A vs. Ignacio.A.fernández D2000-0467 ➡

6: Argumentación señalada en D2000-0467 ➡

7: Caso D2000-001, apartado 6.A, y Caso D-2000-0143, apartado 6.3, entre otros ➡

8: A este respecto los panelistas parecen coincidir con los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas en el caso c-251/95 SABEL v.PUMA AG, según el cual la comparación de signos ha de realizarse por medio de una valoración global de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre las marcas de las que se trata, basándose en la impresión global dada por las marcas, teniendo en cuenta especialmente sus componentes distintivos y dominantes) ➡

