

La protección internacional de los nombres de dominio en Internet

Pablo A. Palazzi

Publicado en E.D. 242-____ (ejemplar del día 26 de abril de 2011 por el día mundial de la Propiedad Intelectual.

1. Introducción

Para celebrar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual nos parece apropiado contar una historia de éxito en materia de protección de bienes intangibles. Esta historia de éxito es la solución legal dada por la comunidad internacional al registro abusivo de nombres de dominio en Internet.

El documento legal en el cual se establecieron las líneas directrices de lo que ahora es un estándar aceptado a nivel mundial es la Política Uniforme para la resolución de conflictos¹ en materia de nombres de dominio (en adelante la Política). La presente nota busca comentar sus aspectos más sobresalientes² a través de la exposición de su pasado, su presente y su futuro.

2. El problema del registro abusivo de nombres de dominio en Internet

En 1997 y 1998 Internet había explotado comercialmente y con dicho desarrollo comenzaron a aparecer problemas legales. Los nombres de dominio que eran idénticos o similares a marcas conocidas comenzaron a ser registrados por

¹ La Política está disponible online en <http://www.icann.org/es/dndr/udrp/policy-es.htm>. A su vez existe un Reglamento que trata cuestiones adicionales: ver <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/uniform-rules.htm>

² En nuestro medio pueden leerse excelentes trabajos de BIANCHI, Conflictos entre marcas y nombres de dominio en internet, en LL 2000-C-1117 y de VIBES, Federico, Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, LL 2007-E, 1341. De VIBES puede verse también su libro El nombre de dominio de Internet, Editorial La Ley, pags. 215-235.

terceros que no tenían ninguna relación con los titulares de esas marcas. La mayoría de las empresas afectadas tardó en reaccionar frente al rápido nacimiento del comercio electrónico y cuando quisieron darse cuenta ya era tarde. Numerosos dominios coincidentes con el nombre del comercio, o de sus productos, fueron registrados por un tercero que pedía un “rescate” para devolverlo a su legítimo titular.

Esta ocupación de dominios, que recibió el nombre de ciberocupación (o en su versión en inglés *cybersquatting*), no tuvo límites geográficos. Se difundió indiscriminadamente por todo el planeta pues era muy barato y rápido registrar un dominio, y era muy costoso y lento recuperarlo. Había pues un incentivo para registrar estas nuevas “propiedades” incluso aunque fuera ilegal. Para el titular marcarlo era más fácil pagar el “rescate” que destinar ese dinero a recuperar el dominio.

Los primeros casos litigados en los Estados Unidos no dudaron en endilgar responsabilidad marcaria al registrante³. Pero más adelante los casos se complicaron al empezar a aparecer elementos internacionales que dificultaban el *enforcement* de las decisiones judiciales. Estados Unidos aprobó una reforma especial a la ley de marcas⁴, pero en algunos casos esta norma no era suficiente.

Se planteaba frecuentemente el siguiente problema: una empresa A de un país XX descubre que un individuo B del país YY ha registrado un dominio que es idéntico a su marca. El registro se hizo con una empresa registradora C localizada en el país ZZ. Tenemos tres jurisdicciones diferentes, con tres sistemas jurídicos, posiblemente varios idiomas, y el obstáculo de obtener un

³ *Panavision Int'l v. Toepfen*, 141 F.3d 1316, 1327 (9th Cir. 1998).

⁴ *Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA)*. Esta norma contiene un artículo sobre jurisdicción *in rem* (ej. sobre la cosa misma) que permite al titular marcarlo accionar en la jurisdicción donde se encuentra la empresa registradora del dominio, y no en el domicilio del registrante cuando no es posible contactarlo o ejercer jurisdicción sobre la persona del registrante. Esta norma tendía a evitar la pérdida de tiempo que generan los datos de contacto falsos introducidos por los registradores o un demandado localizado en una jurisdicción lejana y sin seguridad jurídica.

pronunciamiento y hacerlo efectivo en otra jurisdicción con el costo de abogados, traducciones y la incertidumbre de litigar en jurisdicciones extranjeras.

Cualquier proceso judicial o incluso medida cautelar en estas condiciones podría haber durado años. Resolver esto a través de un litigio transnacional era complicado, lento y muy caro⁵. Además el derecho marcario es territorial, y existía el riesgo que la marca no estuviera registrada en el país del demandado, pese a que este la conociera por Internet y de mala fe se hubiera aprovechado de su registro.

Ni las convenciones internacionales existentes en la OMPI ni el ADPIC contemplaron la problemática de los nombres de dominio. El ADPIC previó un procedimiento de resolución de disputas pero solo entre naciones y respecto de los derechos previstos en el ADPIC⁶. Por otra parte, un tratado internacional ad hoc para estas cuestiones hubiera llevado años de negociación e implementación.

Se necesitaba una forma mas eficiente de lograr recuperar un dominio sin crear barreras a la facilidad de registro de dominios, cuestión clave para el comercio electrónico y la libertad en Internet.

Así fue que se realizó un acuerdo que no tiene el rango de tratado pero que se instrumentó a través de ICANN, el organismo que administra la arquitectura de Internet junto con la organización de las direcciones de IP (números) y nombres que constituyen los nombres de dominio. A propuesta de la OMPI se ideó un

⁵ Existen tratados internacionales que establecen procedimientos de ejecución de medidas cautelares, y de notificación de sentencias definitivas, y reglas de cortesía internacional que también resultan aplicables para ejecutar estas medidas.

⁶ Ver art. 63 del ADPIC, disposiciones de los artículos XXII y XXIII del GATT de 1994, desarrolladas y aplicadas por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias. Sin perjuicio de ello, el art. 50 del ADPIC se utilizó en nuestro país para obtener medidas cautelares sobre nombres de dominio y las normas del art. 16 y su referencia a marcas notorias previstas en el art. 6 bis del Convenio de París se han aplicado en conflictos entre marcas y nombres de dominio.

sistema fácil para recuperar dominios que sería implementado obligatoriamente por cada registrador.

Se recurrió a una suerte de acuerdo institucional entre ICANN y la comunidad internacional de propiedad intelectual. No es *soft law*⁷ pero se le acerca en cuanto a su rango normativo. Todas estas normas han dado lugar a lo que se ha denominado un nuevo derecho global. Se lo compara con la *lex mercatoria* del medioevo, y se hace referencia a que la Política es una nueva *lex mercatoria* del comercio electrónico que algunos denominan “*Ius retis*”⁸.

3. La Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio

3.1. Antecedentes

La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme), fue propuesta por la OMPI en 1999⁹. El proceso de elaboración duró varios meses de debate (entre septiembre de 1998 a marzo de 1999) en numerosas ciudades alrededor del mundo¹⁰, y se consultaron a numerosos actores de la industria de la tecnología, de la propiedad intelectual y del mundo académico.

⁷ El *soft law*, por oposición al *hard law* (el típico tratado internacional con sanciones y vinculante), es una norma jurídica o guideline que se aprueba con la finalidad de lograr inspirar su aplicación, pero carece de efectos vinculantes. No es lo propio de la Política que se aplica automáticamente cada vez que se registra un nombre de dominio, pero sirve para ejemplificar su naturaleza respecto a su gestación. Es producido por numerosas organizaciones como la OMPI, la CCI, UNCITRAL, UNIDROIT, o la OCSE por citar algunos ejemplos. Sobre el uso del *soft law* como fuente de derecho para el comercio electrónico ver ROSELLO, Carlos: Comercio electrónico la governance di Internet tra Diritto statuale, autodisciplina, *soft Law* e *lex mercatoria* (Dott. A. Giuffrè Editore, Milano, 2006).

⁸ BIANCHI, Conflictos entre marcas y nombres de dominio en internet, en LL 2000-C-1117.

⁹ Ver <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/report/finalreport.html>

¹⁰ <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/consultations/index.html>. Las sedes fueron San Francisco, Bruselas, Washington, Mexico, Ciudad del Cabo, Tokyo, El Cairo, Budapest, Sydney, Singapur, Toronto, Rio de Janeiro y Dakar.

La Política fue aprobada el 26 de agosto de 1999 por ICANN que delegó la posibilidad de prestar servicios de controversias en varios prestadores¹¹. Estos prestadores son instituciones de reconocida trayectoria en materia de resolución alternativa de disputas. Por cuestiones de espacio en esta nota sólo nos referimos al Centro de Arbitraje de la OMPI.

La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio¹² se aplicaba inicialmente para los dominios .com, .net y .org. pero luego se fue expandiendo a los nuevos dominios genéricos de nivel superior que ICANN fue aprobando¹³.

Asimismo su practicidad hizo que se fuera adoptando a escala internacional para la solución de controversias en materia de nombres de dominio fuera del ámbito judicial en todo el mundo con un crecimiento y aceptación cada vez mas

¹¹ Estos son actualmente la OMPI, el NAF, el Asian Domain Name Dispute Resolution Centre y el Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes. Ver un listado completo en el siguiente sitio de ICANN: <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>

¹² Política Uniforme o UDRP por sus siglas en inglés: Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy.

¹³ ICANN, cada vez que aprobó nuevos dominios (bajo protesta de los titulares marcarios que deberán gastar mas recursos en amparar sus marcas), siempre estableció que la Política se aplicaría al registro abusivo de tales dominios. Tal el cso de los siguientes gTLDs: .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .tel y travel.

intenso¹⁴. Hoy en día la Política ya fue adoptada por cerca de 65 países¹⁵, con variantes locales¹⁶.

El último caso fue Brasil¹⁷ que añadió al registro de dominio bajo .br la posibilidad de someter un registro abusivo a este procedimiento como opción al litigio judicial, constituyéndose en un claro líder en América Latina en materia de comercio electrónico. Algunos países ya están avanzando y reformando nuevamente su Política de solución de controversias luego de varios años de prácticas y experiencias, tal el caso de Canadá que recientemente comenzó una reformulación de sus reglas¹⁸.

La forma de obligar al registrante que infringe una marca de un tercero a someterse a este procedimiento de solución de disputas se logró mediante la inclusión de una cláusula específica en el acuerdo de registro del nombre de dominio (exigida por ICANN a todas las entidades que registran dominios), que indica y referencia al texto de la Política como la forma de resolver cualquier controversia¹⁹ y cancelar el dominio en caso de que reclamante triunfe.

¹⁴ Entre las demandas ventiladas ante la OMPI, el porcentaje relacionado con los ccTLD se elevó al 15% del total en 2010, habiendo sido tan sólo del 1% en 2000. El número de registros nacionales en los que se designa a la OMPI como prestador de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio pasó de 62 en 2009 a 65 en 2010. Entre los que se añadieron recientemente, cabe señalar que la política para el dominio .BR del Brasil se inspira en la Política Uniforme, pero también supone varias modificaciones inherentes específicamente a las necesidades locales. Ver Comunicado de la OMPI, Ginebra, 31 de marzo de 2011, PR/2011/684.

¹⁵ Para un análisis completo del derecho comparado ver STECHER, Matthias, Webvertising. Unfair Competition and Trademarks on the Internet (Kluwer Law International); LINDSAY, David, International Domain Name law (Hart Publishing) y BETTINGER, Torsten, Domain Name Law and Practice: An International Handbook (Oxford).

¹⁶ Para un listado completo de las políticas y los casos ver <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/>

¹⁷ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/br/index.html>

¹⁸ Eric MACRAMALLA, DOT-CA Domain Name Disputes: Top 12 Changes to the CDRP, <http://www.gowlingsondomains.com/news/news02.asp>

¹⁹ En concreto la cláusula es la cláusula 4 que dice: “Procedimiento administrativo obligatorio. En la presente cláusula se establece el tipo de conflictos en los que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de conflictos

Se trata de una incorporación de la Política al acuerdo de registro por referencia, en la cual el registrante realiza una *estipulación a favor de un tercero*. Dado que se impone por contrato se ha sostenido que el status del sistema de resolución de disputas es contractual²⁰.

3.2. ¿Cuáles son los requisitos para plantear un caso y qué se debe probar?

La Política fue concebida expresamente para desalentar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio.

En virtud de la Política Uniforme, el demandante debe demostrar tres requisitos: (i) que el dominio objeto de la controversia es idéntico o similar a su marca hasta el punto de crear confusión; (ii) que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo sobre ese nombre de dominio y (iii) que el demandado lo ha registrado y utilizado de mala fe.

Al demandante le corresponde probar que se dan todos los elementos anteriores sin embargo si el actor prueba los puntos (i) y (iii) y niega que exista el punto (ii), por ser éste un hecho negativo (la inexistencia de interés legítimo) que el demandado puede probar fácilmente, le corresponderá al demandado la carga de la prueba.

Al demandado le corresponde entonces demostrar la existencia de derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio al momento de responder una demanda.

El demandado debe alegar y probar la existencia de alguno de estos supuestos: (i) antes de recibir la notificación de la demanda, ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre

administrativos que figuran en <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm> (cada uno de ellos, un "Proveedor")".

²⁰ BIANCHI, Conflictos entre marcas y nombres de dominio en internet, en LL 2000-C-1117.

correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(ii) el titular del dominio, es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

(iii) está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La jurisprudencia fue detallando otros supuestos de interés legítimo, como es el caso de los resellers de buena fe²¹.

La Política enumera una serie de circunstancias a título ejemplificativo que podrán constituir prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio;

(ii) si se ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio;

(iii) el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o con el sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

²¹ Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No.D2001-0903, <okidataparts.com>.

Estos requisitos se han aplicado en la última década para resolver los casos que se fueron planteando. Como era obvio, muchas cuestiones no estaban previstas específicamente en la Política y obligaron a elaborar criterios desarrollados por los panelistas en cada caso, las que luego se fueron consolidando conformando verdaderas tendencias jurisprudenciales.

3.3. El Procedimiento

Para iniciar un caso se debe preparar la demanda y acompañarla con los documentos que prueban los hechos alegados. Es posible usar un modelo que está disponible online²². Toda la documentación probatoria se envía en forma electrónica, según las últimas reformas instauradas por la OMPI²³.

La prueba ofrecida no está sujeta a ningún tipo de formalidad. Las marcas se pueden invocar sin acompañar el certificado de registro, haciendo referencia a la página en Internet donde están registradas y pueden ser consultadas online. Sólo es recomendable notarizar aquellas constancias que pueden desaparecer por acción del demandado o ser borradas con el transcurso del tiempo, como el contenido de una web, o la oferta pública de venta de un dominio. Sin embargo aunque se borren, muchos contenidos quedan grabados en Internet y pueden ser visualizados en forma histórica a través de la Internet Wayback Machine²⁴, medio de prueba aceptado en varios precedentes²⁵.

Al iniciarse un caso, y luego de verificar la titularidad del dominio, este queda congelado (suspendido) en el registro luego de la comunicación que hace el centro de arbitraje a la empresa registrante, con el fin de evitar que el demandado cambie la titularidad o transfiera el dominio y frustre la demanda.

²² <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/complaint-eudrp.doc>

²³ Conocida como eUDRP y que comenzó a funcionar en marzo de 2010. Antes el proceso requería el envío de correo internacional entre todas las partes.

²⁴ <http://www.archive.org/web/web.php>

²⁵ Ver por ejemplo Lan Airlines S.A. v. Joan F. Casas, Ks@s Intl, Caso OMPI No. D2010-0008 y La Francaise des Jeux v. Domain Drop S.A., Caso OMPI No. D2007-1157.

Una vez verificados los requisitos formales, se le da traslado al demandado y titular de registro, quien tiene 20 días para contestar la demanda, la que es presentada al Centro también en forma electrónica (es decir vía correo electrónico).

La solución de las controversias está a cargo de jueces independientes que el Centro de Arbitraje de la OMPI elige de una lista de especialistas en marcas y comercio electrónico. Tras examinar el caso el experto presenta su resolución en el plazo de 14 días.

Si el experto resuelve que se transfiera el nombre de dominio, y esa resolución no es impugnada judicialmente en el plazo de diez días hábiles, el registrador está obligado a ejecutar lo dispuesto en la resolución. Esta es otra de las ventajas del procedimiento. En la mayoría de los casos el ciberquatter no tiene interés ni incentivo en discutir la titularidad del dominio²⁶ en un procedimiento judicial posterior, y el actor se evita la ejecución judicial que requeriría un exhorto internacional.

En los casos mas simples, el procedimiento no lleva más que un par de meses. A veces el plazo se puede extender porque las partes hacen presentaciones adicionales, en virtud de lo dicho en la contestación de la demanda o porque suspendieron los plazos del procedimiento intentando llegar a un acuerdo. Si bien no se admiten réplicas, a veces son necesarias y quedan sujetas a la aceptación final del panelista quien podrá incorporar los argumentos a su decisión o rechazar la presentación adicional.

3.4. Naturaleza de la Política

El procedimiento establecido por la Política no es un arbitraje por varias razones, aunque comparte la mayoría de sus características.

²⁶ Su única finalidad es obtener una suma de dinero a cambio de ceder el dominio; contratar el abogado no está en su objetivo ni en su presupuesto.

Para explicar su naturaleza consideramos que la mejor forma de hacerlo es identificar sus principales características²⁷ que son:

- aplicación uniforme y universal: se aplica a todos los nombres de dominio que terminen en .com, .org y .net y a aquellos otros ccTLD que hayan optado por un sistema idéntico o similar al de la Política.
- Vía judicial alternativa: siempre queda abierta la vía judicial. El arbitraje tradicional tiene por objetivo suplantar la decisión judicial y si las partes así lo han pactado, no pueden recurrir el laudo. En cambio en el caso de la Política, las partes²⁸ pueden recurrir antes, después o durante el procedimiento a un litigio judicial. Por eso se lo denomina *procedimiento administrativo* y no procedimiento arbitral.
- El demandante es quien paga: se debe pagar una tasa para iniciar el procedimiento a cargo del demandante, el demandado no debe pagar nada (solo si se pide tres panelistas debe pagar uno pues le da derecho a elegir uno). Esto permite que el demandado se defienda sin costos.
- Idioma del procedimiento: para amparar al demandado, se estableció que el idioma del caso será el del acuerdo del registro²⁹. Es decir se asume que quien registró un dominio y aceptó (online) un acuerdo de registro, comprendía ese idioma.
- No es obligatorio el patrocinio legal: esto facilita ampliamente la defensa en juicio del titular del dominio quien no tiene que pagar un abogado.
- Criterios legales simples: obtener un dominio requiere proveer los tres recaudos que analizamos antes. Son tres recaudos que reflejan principios marcarios universalmente aceptados. Quien reclama debe tener una marca, y además debe probar que el registrante registró y usa de mala fe el dominio en cuestión. En cambio, al demandado le alcanza con probar que tiene algún derecho o interés legítimo que justifique la posesión de ese dominio. La Política no manda aplicar un derecho nacional concreto.

²⁷ Seguimos el detalle hecho por Nicholas SMITH y Erik WILBERS, The UDRP : Design elements of an effective ADR mechanism, 15 The American Review of International Arbitration 215 (2004).

²⁸ Naturalmente quien opta por la política no recurre a otro procedimiento mas lento y costoso.

²⁹ Reglamento, regla 11.

Es mas, generalmente si las partes están domiciliadas en diferentes jurisdicciones, el panelista será de un tercer país. Si ambas partes tienen el mismo domicilio, es común que el encargado de decidir la contienda sea un panelista de ese mismo país. En esos casos el panelista se sentirá mas libre de aplicar el derecho nacional pues ambas partes son nacionales del mismo país, y se espera que se sometan a las leyes del mismo en las actividades que realicen en su territorio.

- Diseño caracterizado por simpleza: plazos cortos, escritos breves, y comunicaciones electrónicas entre las partes y con su propio reglamento: una vez que el demandado fue notificado tiene 20 días corridos para contestar la demanda, y luego se designa un panelista que tiene 14 días corridos para preparar la decisión. Esta rapidez se mantiene porque no existen audiencias de prueba ni de debate, y es excepcional la presentación de escritos adicionales a la demanda y contestación, los que solo se admiten en limitadas oportunidades. Ambos escritos (de demanda y contestación) deben tener un máximo de 5.000 palabras. La OMPI provee en su sitio modelos de demanda y respuesta en varios idiomas. Todas las comunicaciones son electrónicas.
- Transparencia: la Política dispone que se publiquen las decisiones³⁰. Todas están accesibles online con un cómodo motor de búsquedas que permite buscar por casos pasados por domino, por actor, por demandado. Además se ofrece un índice legal online que permite la búsqueda por temas legales sustantivos y de procedimiento³¹ y otro que contiene un resumen de las tendencias mas importantes³².
- Límites específicos: lo único que se puede solicitar a través de este procedimiento es la transferencia o cancelación del dominio. No se admiten reclamos de daños, indemnizaciones de ninguna especie, y no se

³⁰ Política, Regla 4, j. Notificación y publicación. El proveedor deberá notificar al registrador cualquier resolución dictada por un jurado administrativo con respecto a cualquier nombre de dominio que usted tenga registrado ante dicho registrador. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política serán publicadas íntegramente en Internet, excepto cuando el jurado administrativo decida de manera excepcional extractar su resolución.

³¹ <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/legalindex.jsp>

³² <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>

imponen las costas. Estas limitadas soluciones son consecuencia de lo abreviado del procedimiento: sería imposible probar daños a la empresa o a la marca. Esto queda en manos del derecho nacional y de sus tribunales locales.

- Ejecución automatizada: La Política tiene lo que en doctrina se ha denominado "*built-in enforcement*"³³, es decir es vinculante para el registrante del dominio porque aceptó someterse a ella al registrar el dominio³⁴. Una vez decidido el caso, si éste ordena la transferencia del dominio, se notifica a la organización registrante quien la implementa transfiriendo el dominio al reclamante. Piense el lector la odisea que implicaría ejecutar esta sentencia en la jurisdicción del registrador si estuviera en otro país.
- Cuestionamiento judicial del resultado: esta transferencia automática a la que se hizo alusión en el punto anterior, no tiene lugar si dentro de los diez días el demandado inicia un reclamo en la jurisdicción previamente pactada que puede ser la del demandado o la de la organización registrante.

Como es dable observar, la Política no es un arbitraje sino un procedimiento ad hoc para poder obtener la transferencia de un dominio registrado de mala fe. El arbitraje puede ser cuestionado judicialmente. No existe una instancia revisora judicial del caso decidido que ordena la transferencia del dominio. El inicio del procedimiento judicial en algunas de las jurisdicciones competentes, solo está destinado a frenar la transferencia, pero no a cuestionar directamente este procedimiento. De hecho, como la decisión de la Política requiere demostrar la mala fe, rara vez un demandado perdidoso se atreverá a ir a los tribunales con semejantes conclusiones.

³³ SMITH y WILBERS, obra citada.

³⁴ Sometimiento que es válido según el caso METRO BILBAO, S.A. v. Ignacio Allende Fernández, Caso OMPI D2000-0467.

En definitiva, el *nomen iuris* importa poco, mas allá de algunos planteos que han existido³⁵, pues lo que queremos rescatar es el éxito de la Política.

Se lo ha caracterizado como una creación única, que opera a nivel internacional en forma exitosa, y que permita cuestionar a distancia el registro abusivo de un nombre de dominio pese a los problemas de jurisdicción. Esto se logra con una combinación de elementos en su diseño que priorizan a la eficiencia pero al mismo tiempo mantienen la justicia del caso y permite la defensa en juicio del demandado, lo cual es esencial para mantener la credibilidad de cualquier sistema de solución de disputas³⁶.

3.5. El éxito de la Política

El número total de demandas sobre nombres de dominio tramitadas en la OMPI y de nombres de dominio que estos casos involucraron cada año es un botón de muestra del éxito de la Política.

Según un reciente comunicado de prensa de la OMPI: “Desde que comenzara a aplicarse la Política Uniforme, en diciembre de 1999, el Centro de Arbitraje de la OMPI ha recibido más de 20.000 demandas relativas a 35.000 nombres de dominio, tanto dominios genéricos de nivel superior como dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (gTLD y ccTLD). Las demandas presentadas ante la OMPI en 2010 interesaron a partes de 57 países, fueron resueltas por 327 expertos procedentes de 49 países, en 13 idiomas, a saber, (por orden de frecuencia) inglés, español, francés, holandés, alemán, chino, coreano, portugués, italiano, turco, rumano, sueco y japonés. En el 91% de los casos, los grupos de expertos encontraron pruebas de ciberocupación y resolvieron en favor de los demandantes”³⁷.

³⁵ Los casos que han terminado judicialmente luego de una decisión adoptada por la Política son muy pocos comparados con el total de casos resueltos. Pueden consultarse en <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged/index.html>

³⁶ SMITH y WILBERS, ob. citada.

³⁷ Ver Comunicado de la OMPI, Ginebra, 31 de marzo de 2011, PR/2011/684.

Como es dable apreciar, un alto porcentaje de los casos son favorables a los titulares marcarios. Pero dentro de este porcentaje hay un alto porcentaje de rebeldía: los demandados no se presentan pues no tienen nada que decir frente al registro de marcas reconocidas, o de usos de mala fe de los dominios.

Se ha criticado este alto índice de casos favorables a los titulares marcarios. Pero entiendo que las críticas son insustanciales. Sería lo mismo que criticar a los jueces comerciales por el alto índice de juicios ejecutivos que ganan las entidades financieras. Es que la mayoría de los casos son típicos supuestos de ciberpiratería marcaria, donde el demandado nunca se presenta porque carece de alguna defensa seria para plantear.

El lado positivo de todo esto es que los titulares marcarios tienen un medio sencillo, rápido y eficaz de recuperar dominios³⁸ registrados de mala fe que, de no existir, los obligaría a recurrir a las reglas tradicionales del litigio transnacional que ya había demostrado su ineficacia y alto costo para resolver este problema.

A modo de ejemplo, numerosas empresas argentinas lograron recuperar dominios de sus productos o servicios o los nombres de la empresa. Por ejemplo, CRM recuperó el dominio movicom-bellsouth.com³⁹, Fravega respecto de fravega.com⁴⁰, una empresa de empanadas en relación al nombre de dominio elnoblerepulgue.com⁴¹, Klaukol respecto del dominio homónimo⁴², Sintoplast sobre su mismo nombre⁴³, Bodegas Lopez⁴⁴, Delta Compresión en relación a aspro.com⁴⁵. Respecto a nombres de personas famosas, David Nalbandian⁴⁶ y

³⁸ M. Scott Donahey, *The UDRP: Fundamentally Fair, but Far from Perfect*, 6 *Electronic Com. & L. Rep.* 937 (Aug. 29, 2001).

³⁹ Case OMPI D2000-0915, *Compañía de Radiocomunicaciones Móviles v. Juan Bolinhas*.

⁴⁰ Caso OMPI D2000-1268, *FRAVEGA S.A. v. Alejandro Razzotti*.

⁴¹ Caso OMPI D2004-0141, *Palerva v. Hector Di Luzio*.

⁴² Caso OMPI D2000-1776, *Klaukol S.A. v. Argentina Web Design S.R.L.*

⁴³ Caso OMPI D2000-0815, *Sintoplast S.A. v. Pablo Pablo, d/b/a P.S.*

⁴⁴ Caso OMPI D2000-1798, *Bodegas y Viñedos López S.A. v. Raúl Didier*.

⁴⁵ Caso OMPI D2008-1934, *Delta Compresion v. Targon*.

⁴⁶ Caso OMPI D2006-0963, *David Pablo Nalbandian v. Yuri Babayan*.

Bernardo Neustadt⁴⁷ pudieron recuperar los dominios de sus respectivos nombres.

Molinos recuperó nietosenetiner.com⁴⁸, Banco Río sus tres dominios .com, .net y .org⁴⁹, Banco Francés respecto del .com⁵⁰ y lo mismo logró Telecom Personal⁵¹. Aerolíneas Argentinas recuperó el dominio aerolineasargentinas.com⁵², una empresa de tarjetas de crédito obtuvo también una victoria con tarjetanaranja.com⁵³ y Mastellone recuperó laserenisima.com. Este último caso sirve para demostrar la eficiencia de la Política. La actora tiene domicilio en Argentina, el demandado en Bahamas y el registrador en los Estados Unidos.

3.5. La “evolución jurisprudencial” de la Política

Detrás del éxito de la política se encuentra a mi juicio una visión dinámica y práctica del Derecho propia del *common law*. La Política fue ideada al mismo tiempo que la ley norteamericana ACPA y ambas reflejan la búsqueda de una solución al problema del registro abusivo de nombres de dominio. La ACPA no fue sino un reflejo de la tendencia existente en los tribunales en ese entonces en Estados Unidos y también de las corrientes ya existentes en Europa⁵⁴. La Política funciona en forma simple pero eficiente y garantiza la defensa en juicio de ambas partes. No requiere formulas complejas, ni pruebas extraordinarias, ni extensas elucubraciones jurídicas sino simplemente enunciar y desarrollar los requisitos previstos en la Política para decidir quien tiene derechos sobre el dominio.

⁴⁷ Caso OMPI D2000-1256, Bernardo Neustadt v. Link Commercial Corp.

⁴⁸ Caso OMPI D2009-1384, Molinos Río De La Plata S.A. , Molinos IP S.A. v. Ipeca.

⁴⁹ Caso OMPI D2001-0173, Banco Río de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti.

⁵⁰ Caso OMPI D2003-0814, BBVA Banco Francés, S.A. v. BancoFrances.com, Inc.

⁵¹ Caso OMPI D2001-0015, Telecom Personal, S.A., v. NAMEZERO.COM, Inc,

⁵² Caso OMPI D2002-0700, Aerolíneas Argentinas, S.A. v. Cesar García Baltar.

⁵³ Caso OMPI D2001-0295, Tarjeta Naranja S.A. v. MrDominio.com and Alejandro San Jorge.

⁵⁴ STECHER, Matthias, Webvertising. Unfair Competition and Trademarks on the Internet (Kluwer Law International, 1998), pags. 15 a 20, resumiendo el estado de la cuestión en Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Holanda, España y Suecia.

Pero como con un texto tan breve no era posible prever todos los supuestos que se plantearían, los panelistas se vieron obligados a desarrollar reglas para situaciones no previstas.

Por ejemplo se planteó el supuesto de que el actor no tenía marcas registradas en el domicilio del demandado. Esto en un juicio tradicional de marcas significaría un problema por el principio de territorialidad (salvo excepciones como la marca notoria), pero bajo la Política alcanzó con demostrar la mala fe del demandado, la carencia de intereses legítimos y la existencia de una marca en cabeza del actor, aunque no estuviera registrada en el domicilio del demandado⁵⁵.

Lo que hay que entender es que los nombres de dominio, para decirlo claramente, son eminentemente funcionales. No es por nada que reciben en inglés el nombre de *uniform resource locator* o URL, pues son un recurso para indicar una dirección única en Internet. Son el domicilio online de una empresa o individuo. Indican claramente un origen de su contenido y como tales se parecen mucho a las marcas aunque no son técnicamente equiparables a las marcas⁵⁶.

Los temas que fueron apareciendo en los casos resueltos año tras años fueron el considerar como mala fe la tenencia pasiva de un dominio (sin usarlo activamente)⁵⁷, el ocultamiento de la identidad, los datos falsos de registro como indicio de mala fe, la transferencia al tener conocimiento de la demanda a una persona relacionada, la relación previa entre las partes, la presunción de conocimiento de ciertas marcas, el oportunismo de crear páginas con sistemas de publicidad basados en clicks⁵⁸.

⁵⁵ Koninklijke KPN N.V. v. Telepathy Inc., Caso OMPI No. D2001-0217.

⁵⁶ No es este el lugar para debatir este complicado problema, pero para ello recomiendo la lectura de la obra de Angel GARCÍA VIDAL, *El Derecho español de los nombres de dominio*, Comares, 2004, págs. 124 a 132.

⁵⁷ Ver el caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003.

⁵⁸ Las ganancias que obtienen las redes de sitios pay per click pueden ser enormes. Ver Sara D. SUNDERLAND, *Domain Name Speculation: Are We Playing Whac-A-Mole?* 25 Berkeley Technology Law Journal 465.

También se planteó el caso de derechos sobre un nombre de persona (personal names). Se admitió que se puede reclamar el dominio si el nombre personal es usado como marca⁵⁹. También se reclamaron dominios por derechos sobre una marca no registrada o de la que es titular en virtud del *common law* (marca de hecho). En estos casos se aceptó el uso de una marca de hecho para reclamar la transferencia del dominio si se prueba el uso en el tiempo⁶⁰.

Otros casos frecuentes son cuando el nombre de dominio contiene un error común o evidente en la grafía de una marca (lo que se denomina typosquatting, en inglés) para desviar tráfico de usuarios de Internet. En estos casos se considera que hay confusión marcaria⁶¹.

Los panelistas tuvieron que decidir si un sitio Web de crítica puede dar lugar a derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Esto planteó un problema por la diferente protección que tiene el speech en los Estados Unidos (muy amplia) y el resto del mundo. Por eso algunos caso admiten el derecho a la crítica, mientras otros argumentan que la crítica puede realizarse pero no es necesario tener un dominio idéntico a la marca de su titular para ejercer la crítica⁶².

En general quedó claro que no existe mala fe si el nombre de dominio se registró antes del registro de la marca o antes de la adquisición de derechos sobre una marca no registrada. Pero hay excepciones en supuestos de hechos notorios

⁵⁹ Ver por ejemplo los casos relativos a Julia Roberts o a Beyonce: Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, Caso OMPI No. D2000-0210, <juliaroberts.com>, y Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, Caso OMPI No. D2010-1431, <beyoncefragrance.com>.

⁶⁰ *Uitgeverij Crux v. W. Frederic Isler*, OMPI Caso No. D2000-0575, <crux.net >, y punto 1.7 de la selección de casos de la OMPI.

⁶¹ Ver por ejemplo *Wachovia Corporation v. Peter Carrington*, WIPO Case No.D2002-0775, con relación al dominio <wochovia.com> donde el registrante reemplazó la “a” del nombre del banco por una “o”.

⁶² Ver las diferentes posturas en el punto 2.3. del documento de casos seleccionados de la OMPI 2.0 disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>

anunciados al público que oportunistas aprovechan para ocupar los dominios con fines especulativos, tales como eventos deportivos futuros⁶³, o lanzamientos de productos, o ex socios o trabajadores que estaban al tanto del nombre antes de que se diera a conocer en el mercado.

En el año 2011 la OMPI elaboró la segunda Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme⁶⁴. Se trata de una verdadero *Restatement* del derecho sobre nombres de dominio internacionales que compila todos los años de trabajo del sistema en una serie de preguntas y respuestas sobre temas sustantivos y procesales.

3.6. El futuro de la Política y los cambios que se avecinan

Luego de casi 12 años de casos existe mucho debate sobre la posibilidad de reforma de la Política. Se está hablando de simplificarla en los casos mas usuales mediante un procedimiento abreviado, y dejar decisiones para casos mas complejos (por ej. cuando el demandado se presenta y contesta demanda). También se ha hablado de separar el requisito de registro y uso de mala fe, y exigir solo uno de ambos, de clarificar cuestiones de procedimiento, o de agregar una instancia de apelación y una de mediación previa como se hizo en el sistema de registro de dominios de Inglaterra -.uk- administrado por Nominet⁶⁵.

Finalmente, ICANN y la OMPI están discutiendo una propuesta sobre un mecanismo de suspensión rápida (“URS”, según la sigla utilizada por la ICANN) relativo a los solicitantes y a las autoridades de registro para los procedimientos previos y posteriores a la adjudicación de ciertos dominios.

4. Conclusiones

⁶³ Por ejemplo el caso del dominio madrid2012.com, transferido al actor que habia sido registrado unos días antes de la marcs, pero cuando la candidatura de la ciudad para los juegos olimpicos estaba ampliamente difundida: Case No. D2003-0598, MADRID 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites

⁶⁴ Disponible en <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/index.html>

⁶⁵ <http://www.nic.uk/disputes/drs/help/>

El derecho de marcas fue la rama de la propiedad intelectual que menos había sufrido el impacto de las nuevas tecnologías si se la compara con el derecho de autor o el derecho de patentes. Pero recientemente al derecho de marcas le han surgido otros problemas como proteger la venta de mercancías falsificadas en mercados virtuales (y a quien hacer responsable), o frenar el uso de palabras claves en publicidad en Internet o el uso como metatags con el objeto de desviar el tráfico en la red. La solución a estos últimos temas aun esta evolucionando en todo el mundo.

Pero la solución dada al problema del registro abusivo de nombres de dominios es un ejemplo de practicidad e inventiva que debería ser copiado para resolver problemas similares en otros ámbitos. No es casualidad que 65 diversas jurisdicciones lo hayan adoptado casi sin cambios sustanciales.

Como bien ha dicho la OMPI, estos mecanismos alternativos de solución de controversias contribuyen en gran medida a aumentar la confianza de los sectores comerciales y los usuarios en las plataformas de Internet.

La evolución de la Política hacia algo mas rápido y eficaz, con medidas rápidas y “de hecho” que desactiven dominios infractores, comparte la tendencia actual de frenar las infracciones a la propiedad intelectual mediante mecanismos mas proactivos frente a supuestos fácticos que son siempre iguales, tales como la bajada de música y películas no autorizadas o el cierre de sitios infractores al derecho de autor.