

El GRETEL aboga por la revisión de procedimiento

Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominios en Internet bajo UDRP, ¿normas de excepción?¹

NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS

Los nombres de dominio han adquirido una importancia creciente como mecanismo de negocio que facilita la presencia de una cierta empresa en la red. El desarrollo vertiginoso que ha tenido Internet ha disparado el número de conflictos entre marcas, signos distintivos y nombres de dominio. Estos conflictos se han originado, en gran medida, por las diferencias existentes entre los sistemas de registro de marcas, signos distintivos, nombres comerciales y el de registro de nombres de dominio, así como

por la actitud inicial de titulares de marcas sin interés aparente en Internet.

El sistema de registro de marcas está administrado por una autoridad pública con carácter nacional, que otorga derechos de uso exclusivo al titular de la marca, los cuales tienen validez en el ámbito del territorio en cuestión, o mediante acuerdos en diferentes países o incluso todo el mundo. Por otro lado, la concepción fundamental-

mente global que tienen de partida los dominios de Internet (por ejemplo ".com") choca con este esquema territorial.

Una de las consecuencias de esta divergencia entre el sistema tradicional y el de Internet ha sido los abusos en la utilización de nombres de dominio en Internet, en muchos casos a la búsqueda del aprovechamiento comercial o meramente crematístico de algún nombre conocido.

EL PROCEDIMIENTO UDRP

Para resolver esta situación se han adoptado una serie de procedimientos. Así, la Corporación Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) adoptó en 1999 una serie de normas para la resolución uniforme de controversias en materia de nombres de dominio, en inglés, "Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy" (UDRP).

El procedimiento UDRP fue adoptado por todos los registradores acreditados de nombres de dominio que acaban en .com, .net y .org (nombres de dominio de nivel superior genéricos, gTLD), así como algunos otros registradores nacionales. Como consecuencia de la adopción de estas medidas, se ha reducido notoriamente el registro abusivo de nombres de dominios coincidentes con nombres de marcas o signos distintivos.

La primera controversia sobre nombres de dominios se presentó en Diciembre de 1999 ante

¹ Este artículo ha sido preparado para su discusión y aprobación en el GRETEL por Julian Seseña, Claudio Feijóo y Jaime Castellano



la OMPI. Este procedimiento ha estado previsto para resolver los problemas de la "ciberocupación". En ningún momento se pensó que dicho procedimiento sirviera para disputas sobre "mejor derecho" en relación con el uso de nombres de dominio, marcas y nombres comerciales. El concepto de "ciberocupación" se atribuye a los registros de dominio que se hayan realizado de manera abusiva y se usen de mala fe. El propio procedimiento UDRP preveía un mecanismo eficiente, rápido (previsión de menos de 45 días para la resolución) y económico para examinar demandas y eliminar los casos de abuso notorio de los derechos de los titulares de las marcas, dejando en manos de los tribunales los casos más complejos. Durante el año 2000, la OMPI ha atendido el 65% de todos los casos que se han presentado al amparo de las reglas UDRP de la ICANN. El número de casos,

Se ha reducido notoriamente el registro abusivo de nombres de dominios coincidentes con nombres de marcas o signos distintivos

relativos a dominios gTLD, que se han presentado en la OMPI hasta finales de mayo del año 2001, fue de 2569. En lo que respecta a la situación estadística de casos en España, puede afirmarse que, por alguna razón, España está siendo muy activa en este proceso, ocupando el tercer lugar del mundo en cuanto al número de casos de demandas presentadas así como empresas/entidades españolas demandantes y demandadas. Este dato no deja de ser sorprendente habida cuen-

ta que España no se encuentra en el mismo lugar del ranking de páginas Web disponibles o número de internautas. La práctica de la ciberocupación se desarrolló en los primeros años de vida de Internet, en los que ciertas personas o empresas entendieron que podían registrar nombres de dominios coincidentes con marcas o nombres comerciales notorios, pensando en solicitar posteriormente una compensación económica por el "rescate" de dicho nombre de dominio a favor del titu-

lar razonable. Estas prácticas han causado severos problemas en el desarrollo de Internet y llegaron a suponer una amenaza seria para el desarrollo normal de la economía y los negocios en Internet. En este estado de ansiedad y desasosiego de los titulares legítimos de marcas, se desarrolló la Política e ICANN que dio su fruto en las normas UDRP.

NORMAS UDRP

Cualquier persona o empresa puede iniciar una demanda, siguiendo el procedimiento administrativo UDRP y su Reglamento, a cualquiera de los proveedores de servicios de resolución de conflictos aprobados por la ICANN: OMPI, National Arbitration Forum (NAF), E-Resolution y CPR Institute for Resolution.

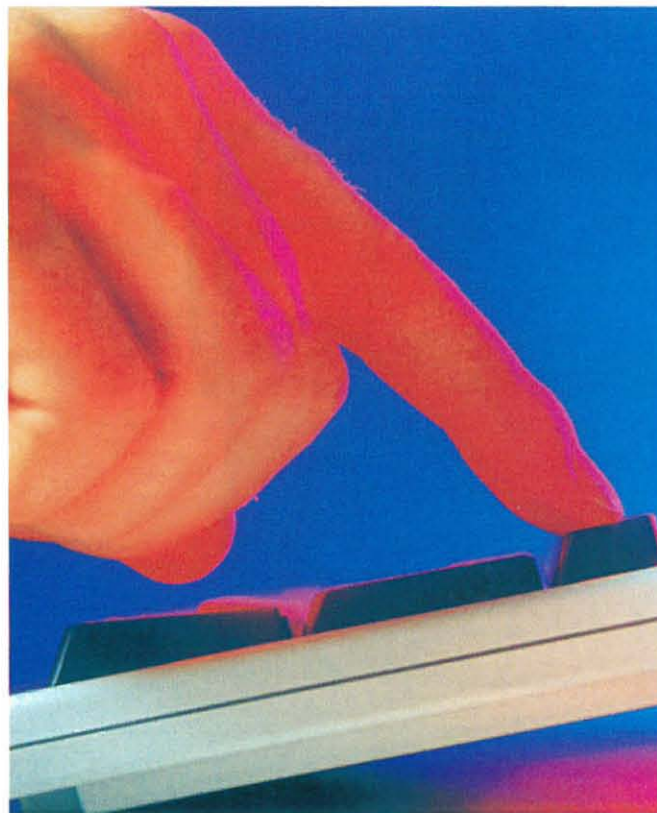
Cada uno de los proveedores de servicio para la resolución de conflictos dispone de una serie de árbitros que serán los que examinen la demanda en cuestión y de una serie de normas suplementarias, que tienen un marcado carácter administrativo-logístico, abarcando los aspectos de tramitación de la demanda, la respuesta, las tarifas asociadas al proceso, etc., pero siempre sobre la base de la UDRP y su Reglamento. Si ni el demandante ni el demandado eligen un panel de tres árbitros, entonces el proveedor de servicios autorizado seleccionará un único árbitro y el total de las tasas asociadas al proceso las pagará el demandante. Si por el contrario, algunas de las partes elige que el panel esté compuesto por tres árbitros, el demandante se hará cargo de las tasas asociadas al pro-

ceso administrativo, excepto cuando la petición de tres árbitros la haya realizado el demandado, en cuyo caso se harán cargo de las tasas en partes iguales ambas partes (demandante y demandado).

Cabe resaltar que los árbitros han de firmar una declaración de imparcialidad e independencia, como requisito previo para su aceptación en un determinado caso. Cuando el panel de árbitros toma una decisión favorable al demandante (suele consistir en la petición de transferencia del nombre de dominio en litigio), esta decisión es ejecutiva en 10 días hábiles. Antes de que se cumpla este plazo de 10 días hábiles, el demandado puede acudir a los tribunales ordinarios de justicia para suspender la decisión del panel de árbitros. Por otra parte, si el panel de árbitros decide rechazar la petición del demandante, ahí termina el proceso de arbitraje de resolución de conflictos.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UDRP

Puede afirmarse hoy en día que la política UDRP ha resuelto dicho problema por cuanto es relativamente fácil, económico y rápido restituir el nombre de dominio para el propietario de una marca registrada. Es necesario también apuntar que en cierta medida el desarrollo de la ciberocupación se haya podido promover, quizás inconscientemente, desde los propios titulares de marcas conocidas, que se han “dormido” durante años, pensando que Internet no les afectaba ni iba con ellos. Es preciso indicar aquí que si bien el proceso UDRP es válido y da resultados para resol-



Los árbitros han de firmar una declaración de imparcialidad e independencia, como requisito previo para su aceptación en un determinado caso

ver estos casos, es también conveniente cuestionarse hasta cuándo debe estar vigente este proceso, dada la madurez de Internet y el creciente tráfico comercial on-line existente. En efecto, si los propietarios de marcas se vieron sorprendidos por el advenimiento de Internet y cuando reaccionaron se dieron cuenta que sus marcas, signos distintivos o nombres comerciales ya estaban registradas

como nombres de dominio por otras personas o empresas más avisadas, es entendible que esta sorpresa pudo ser provocada por la implantación rápida de una nueva tecnología. Ahora bien, parece necesario el establecimiento de un cierto plazo de tiempo, de forma que durante dicho período el titular de una cierta marca pueda emprender el procedimiento UDRP. A partir de esa fecha, o bien ya se

han suscitado los procesos de disputa relacionados con dicha marca, o habrá prescrito cualquier derecho exclusivo del titular de una marca sobre uso de nombres de dominio idénticos o confusamente similares, considerando en este caso que los derechos que confiere la marca para utilizar el procedimiento UDRP han caducado por no haber hecho su titular un uso correcto de los mismos. No obstante, los procedimientos judiciales u otros procedimientos de arbitraje alternativos podrán ser utilizados de manera continua.

No obstante, una vez reparados los problemas derivados de la ciberocupación, el procedimiento UDRP presenta otra serie de problemas que no fueron tenidos en cuenta inicialmente, por cuanto el desasosiego y ansiedad contra los ciberocupadores, en los años 95 a 99 fue tal, que no se previó que fuera el demandante quien pudiera hacer un uso abusivo de dicho procedimiento. Desde GRETEL se aboga por la revisión urgente de dicho procedimiento asegurando que se ofrecen las máximas garantías a las partes en conflicto. Un procedimiento excepcional, como es UDRP, no puede utilizarse en litigios complejos, como los que se plantean en pleitos de “mejor derecho”.

PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO UDRP

Algunas de las principales sugerencias de GRETEL para la revisión del procedimiento UDRP son:

- Una disputa no debe iniciarse sin antes pasar por una formalidad previa: la evaluación

En continuo movimiento



En HIMEL trabajamos pensando siempre en la evolución que experimenta la tecnología.

Para conseguirlo hacemos valer nuestra gran experiencia en el diseño y fabricación de envolventes y sistemas de instalación de todo tipo.



Recientemente **HIMEL** ha puesto a su disposición:

- La nueva gama de cajas y armarios **ICT** para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, de acuerdo con el Real Decreto 279/1999 del 22 de febrero, para el acceso y la instalación de los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios.
- Una extensa familia de armarios **VD** para aplicación Voz y Datos, capaz de atender la expansión imparable de la integración de redes en todos los ámbitos de la industria y los sectores de servicios y terciario, así como la nueva gama **PLA** de armarios de poliéster prensado.

Y todo ello con un claro respeto hacia el medio ambiente respaldado por la implantación en nuestros centros industriales de Sistemas de Gestión Medioambiental, según la norma UNE-EN-ISO 14001.

Porque lo nuestro es estar en continuo movimiento.



preliminar de un árbitro para decidir si la admite a trámite o no. Solo se notificaría al demandado la existencia de una demanda cuando ésta haya sido formulada correctamente y exista una percepción razonable por un árbitro de que la demanda cumple con una mínima formalidad y razonable percepción de buen derecho.

- El procedimiento UDRP debe inhibirse y cancelarse automáticamente cuando una de las partes notifique que se ha iniciado algún procedimiento judicial sobre el mismo asunto. Esto evitará el abuso de uso de mecanismos judiciales y de arbitraje librándose batallas legales en varios foros simultáneamente.
- El demandado debería tener opción de elegir el proveedor de servicios de arbitraje. No sería cuestión de elección del demandante unilateralmente. Por tanto, si bien el demandante debería remitir la demanda a un determinado proveedor de servicios, quien decidiría sobre la adecuación de la demanda para seguir su curso, a partir de ese momento, se ofrecería al demandado que

confirme qué proveedor de servicios resolvería el caso principal.

- La demanda representa unos costes para el demandante, para el proceso de arbitraje así como para la defensa del demandado. En consecuencia, el proceso UDRP debería prever que el demandante asuma el coste derivado de la presentación de una demanda que más tarde se resuelva en favor al demandado, en el caso en que se considere que el demandante actuó de mala fe. Este coste debería ser en forma de depósito que el demandante entregaría al proveedor de servicios hasta que se resuelva la disputa. Este depósito debería cubrir el coste relativo a la defensa que el demandado se verá obligado a realizar.
- El árbitro, el cual se ofrece voluntariamente a serlo, no puede estar participando simultáneamente en un proceso como parte y en el siguiente como árbitro. En consecuencia, la decisión de actuar como árbitro debe llevar asociada la decisión de inhibirse de participar como parte en cualquier proceso

de disputa, aunque sea para otro caso.

- Los árbitros, tanto para paneles de un árbitro como para paneles de tres árbitros, deben ser elegidos por el proveedor de servicios de arbitraje, dando posteriormente la opción a las partes del derecho de veto a dicho árbitro. En el caso de no producirse acuerdo entre las partes, se debería recurrir a un procedimiento análogo al dispuesto en nuestra Ley de Arbitraje (art. 38-44), que contempla un caso de designación de los árbitros por el juez del lugar donde deba dictarse el laudo. Este procedimiento, lo utilizaría la

ICANN tras oír a las partes, o la propia ICANN podría establecer un turno rotatorio entre los proveedores de servicios aceptados.

- El proveedor de servicios de arbitraje debe involucrarse en las disputas, no sólo en el trámite administrativo y comunicaciones formales, sino también para promover que los razonamientos de los árbitros sean homogéneos, independientemente de las personas. Se debe evitar que el razonamiento de un panel sea casuístico, caprichoso, incoherente con resoluciones anteriores, etc.
- Las relaciones entre el procedimiento de arbitraje bajo normas UDRP y los litigios o resoluciones de jurisdicciones ordinarias referidas al mismo pleito deben definirse con absoluta claridad.
- El idioma del procedimiento debiera ser el de la nacionalidad del demandado. De esta manera, debería existir la posibilidad de utilizar el idioma español en los litigios donde el demandado sea de nacionalidad española. 

UN CASO DE DISPUTA: "denuestratierra.com"

Un ejemplo de conflicto de nombre de dominio gTLD, que ha seguido el proceso UDRP de la ICANN, es el correspondiente al caso "denuestratierra.com"². A la vista de las conclusiones del Juzgado y del panel de la OMPI, todo hace suponer que este caso es un ejemplo de indebida utilización del procedimiento UDRP, por cuanto la disputa en cuestión más bien se parece a una controversia legal sobre "mejor derecho", más que caso de ciberocupación.

² Un dossier completo de este caso se puede solicitar en la dirección disputa@denuestratierra.com*