

Evolución de los mecanismos de solución de controversias sobre nombres de dominio *

Briseida Sofía JIMÉNEZ GÓMEZ **

Sumario: I. Un nuevo reto compatible con los derechos existentes. II. La Política Uniforme de la ICANN (UDRP). III. Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (*URS Uniform Rapid Suspension System*). 1. Planteamiento general. 2. Relaciones del URS con el Centro de Información de Marcas (*TM Clearinghouse*). 3. Relaciones con la Política Uniforme de la ICANN (UDRP). 4. Deficiencias del procedimiento URS. IV. Resolución de controversias por marcas comerciales posteriores a la delegación (*Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure*). 1. Planteamiento general. 2. Medidas que puede tomar el panel en el procedimiento PDDRP. 3. Valoración del Procedimiento PDDRP. V. Conclusión.

Resumen: Evolución de los mecanismos de solución de controversias sobre nombres de dominio

El proceso de ampliación de nuevos nombres de dominio llevado a cabo por la ICANN, Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet, implica revolucionar el mundo de los nombres de dominio. Las extensiones aumentan de 22 dominios de primer nivel (TLDs) a más de 1000 a partir del año 2013, incluyendo nombres genéricos (ej. “.restaurant”, “.life”), nombres de ciudades (ej. “.madrid”, “.london”) e incluso nombres de marcas (ej. “.montblanc”, “.samsung”). La Política Uniforme de la ICANN (UDRP) sigue estando vigente para los nuevos nombres de dominio, aunque habrá que matizar la interpretación de la misma a raíz de las recientes resoluciones de los proveedores de controversias. Además, los titulares de marcas que vean afectados sus derechos por los nuevos dominios tienen la posibilidad de recurrir a nuevos mecanismos de resolución de controversias que complementan la Política Uniforme. Los mecanismos tratados por su novedad e importancia práctica son el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida y el Procedimiento de resolución de controversias por marcas comerciales posteriores a la delegación.

Palabras clave: NOMBRE DE DOMINIO— POLÍTICA UNIFORME— ICANN—URS—PDDRP.

Abstract: Development of the Mechanisms for Resolving Domain Name Disputes

The enlargement process of new domain names held by ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers implies a revolution for the world of domain names.

* Esta contribución ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación DER2012–34086 financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

** Investigadora predoctoral en formación. Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid. LL.M. College of Europe.

The 22 top-level domains (TLDs) increase to more than 1,000 from the year 2013, including generic names (eg. ".restaurant", ".life"), city names (eg. ".madrid", ".london") and even brand names (eg. ".montblanc", ".samsung"). The Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) implemented by ICANN is still valid for new domain names, but the interpretation of it will have to be qualified following the recent resolutions of disputes providers. Moreover, trademark owners whose rights are affected by the new domains have the option to recourse to the new dispute resolution mechanisms that complement the UDRP. The mechanisms treated by its novelty and practical importance are the Uniform Rapid Suspension System and the Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure.

Keywords: DOMAIN NAME- UDRP- ICANN- URS- PDDRP.

I. Un nuevo reto compatible con los derechos existentes

En la era de la sociedad de la información paralelamente al aumento del comercio electrónico, los nombres de dominio se han convertido en activos intangibles de las empresas de gran valor, porque permiten identificarlas en Internet y a través de ellos comercializar sus productos y servicios. Los nombres de dominio pueden ser definidos como direcciones en formato alfabético, alfanumérico o numérico que identifican individualmente un determinado equipo en Internet¹. Aunque su naturaleza jurídica resulta discutida, su ventaja es eminentemente práctica, ya que permite a los usuarios teclear un nombre en vez de una serie de números que suele ser más difícil de recordar².

De forma simplificada, los nombres de dominio se dividen en nombres de primer nivel (TLDs, *Top Level Domains*) y segundo nivel (SLDs, *Second Level Domains*). Gráficamente, los dominios de primer nivel son los que se sitúan a la derecha del punto (ej. ".com"), mientras que los nombres de segundo nivel son los que se sitúan a la izquierda de ese punto (*v.gr.*, "business.com", "business" es el nombre de segundo nivel). En una relación de jerarquía el nombre de dominio de segundo nivel se encuentra vinculado a otro de primer nivel.

Los nombres de dominio de primer nivel pueden ser de dos tipos: geográficos (ccTLDs, *country code Top Level Domains*), cuya terminación corresponde a dos letras de un país o genéricos conocidos por

¹ A. Agustino y Guilayn, *Nombres de dominio, normativa internacional, comunitaria y española comentada*, Barcelona, Bosch, 2008, p.18; J.M. Moringiello, "Seizing Domain Names to Enforce Judgments: Looking Back to Look to the Future", *Univ. Cincinnati L. Rev.*, vol. 72, 2003-2004, pp. 95-149, pp. 97-100.

² Vid. O. Kopf, *Die Internetdomain in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz des Domaininhabers*, Jena, 2006, pp. 57-58.

sus siglas en inglés gTLDs (*Generic Top Level Domains*). A su vez los gTLDs se dividen en función de si los nombres de dominio de segundo nivel que pueden albergar son o no de libre registro. Los gTLDs de registro limitado se conocen como “patrocinados”, porque para registrar un nombre de dominio de segundo nivel, el solicitante debe cumplir un requisito como pertenecer a un tipo de sector comercial, profesional o cultural³. Los gTLDs de libre registro se caracterizan porque se rigen por el criterio de prioridad temporal y no exigen ningún requisito para registrar en ellos un nombre de dominio de segundo nivel. Hasta 2013 los nombres de dominio de primer nivel estaban limitados a 22: “.com”, “.net”, “.org”, “.info”, “.aero.”, “.asia”, “.biz”, “.cat”, “.coop”, “.jobs”, “.mobi”, “.museum”, “.name”, “.pro”, “.tel”, “.travel”, “.edu”, “.gov”, “.int”, “.mil”, “.arpa”, “.xxx”.

A nivel internacional, la organización encargada de la gobernanza de Internet es la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet, conocida por sus siglas en inglés ICANN, sociedad sin fines de lucro establecida según el Derecho de California⁴. La propia singularidad de los nombres de dominio hizo que la ICANN ideara un sistema alternativo a las jurisdicciones nacionales de resolución de controversias sobre los mismos prácticamente desde su creación. Este sistema alternativo se conoce como la Política Uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio de la ICANN, el cual ha tenido mucho éxito por su escaso coste y rapidez en la resolución en comparación a los procedimientos entablados ante tribunales nacionales⁵.

La Junta Directiva de la ICANN aprobó en junio de 2008 la decisión de llevar a cabo un programa de nuevos nombres de dominio siguiendo las recomendaciones de la Organización de apoyo para nombres de dominio genéricos. El proceso de lanzamiento de los nue-

³ Ejemplos de gTLDs patrocinados son “.travel” para la industria de viajes, “.jobs” para los servicios de recursos humanos, “.museum” para museos.

⁴ P.A. De Miguel Asensio, *Derecho Privado de Internet*, 5ª ed., Cizur Menor, Civitas, 2015 pp.47–54.

⁵ OMPI, “New Generic Top–Level Domains: Intellectual Property Considerations”, *Report*, 2005, párrafo 39, consultado en <http://www.wipo.int/>. En la doctrina: D. Lindsay, *International Domain Name Law (ICANN and the UDRP)*, Oxford, Hart, 2007; I.L. Stewart, “The Best Laid Plans: How Unrestrained Arbitration Decisions Have Corrupted the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, *Federal Communications L. J.*, vol. 53, nº 3, 2001, pp. 509–532; A.M. Froomkin, “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy—Causes and (Partial) Cures”, *Brooklyn L. Rev.*, vol. 67, nº 3, 2002, pp. 605–718; P.A. De Miguel Asensio, *Derecho Privado...*, *op.cit.*, pp. 485–529; M. Lastiri Santiago, *La comercialización del nombre de dominio, Régimen jurídico*, Madrid, Marcial Pons, 2014, pp. 87–112.

vos nombres de dominio de primer nivel ha sido muy do⁶. La necesidad de esta ampliación se basó en informes de economistas que defendían que su lanzamiento mejoraría el bienestar del consumidor creando nueva competencia cuyos efectos serían el aumento de la innovación y la bajada de precios. Sin embargo, estudios de otros profesores, el Comité Asesor Gubernamental (o GAC) e incluso políticos de EEUU criticaron dichos informes por su falta de análisis empírico y credibilidad⁷. A raíz de ello, la ICANN formó un grupo conocido como el IRT (*Implementation Recommendation Team*) para la evaluación de riesgos de la política de los nuevos gTLD⁸.

Este artículo trata sobre los mecanismos de resolución de controversias de la ICANN que se ponen en funcionamiento a partir de 2013 con el objetivo de equilibrar la protección de los titulares de marcas ante la liberalización de los nombres de dominio de primer nivel. La táctica empresarial de registrar variaciones de sus marcas en cada nombre de dominio de primer nivel a modo de defensa ya no será económicamente viable. La revolución de poder registrar potencialmente cualquier palabra como nombre de dominio de primer nivel implica un nuevo reto para las personas físicas o jurídicas titulares de derechos protegidos, ya que el gTLD puede ser genérico y puede otorgar nombres de segundo nivel sin establecer limitaciones de ningún tipo⁹.

En primer lugar, comentaremos la Política Uniforme de la ICANN aplicada a los nuevos gTLD. La Política Uniforme de la ICANN (UDRP) data de 1999 y surge para hacer frente a los casos de *cybersquatting*, prácticas que se producen cuando se registran nombres

⁶ C. Haight Farley, "Convergence and Incongruence: Trademark Law and ICANN'S Introduction of New Generic Top-Level Domains", *The John Marshall Journal of Computer & Information Law*, vol. XXV, n° 4, 2008, pp. 625-634. M. V. B. Partridge, J. A. Arnot, "Expansion of the Domain Name System: Advantages, Objections and Contentions", *DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.*, vol. 22, n° 2, 2012, pp. 317-336.

⁷ Vid. ICANN, "Preliminary reports on Competition and Pricing", 04.03.2009, <https://www.icann.org/news/announcement-2009-03-04-en>, 27.04.2015. Berman Center For Internet And Society, "Accountability and Transparency at ICANN: An Independent Review", *Final Report*, *Harvard Law School*, 2010, pp.68-69, www.icann.org/en/system/files/files/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf

⁸ ICANN, "Introduction: Implementation Recommendation Team (IRT)", consultado en <https://archive.icann.org/>.

⁹ Schulte-Braucks, "Alles new macht die ICANN- die neuen Top Level Domains bescheren Markeninhabern neue Risiken und neue Rechtsschutzmöglichkeiten", *GRURInt*, 2013, pp. 322-328.

de dominio que coincide con marcas con el fin de aprovecharse de su prestigio y cederlos a los titulares de las marcas¹⁰.

En la Guía del Solicitante de un nuevo nombre de primer nivel (gTLD) se encuentran dos clases de mecanismos para proteger a las marcas en función de si esa protección se otorga antes de la asignación del nombre de dominio de primer nivel o con posterioridad a la misma¹¹. En segundo lugar, centraremos la atención en dos mecanismos posteriores a la asignación (el Sistema Uniforme de Suspensión Rápida y la Resolución de controversias por marcas comerciales posteriores a la delegación), ya que el problema más habitual se enmarcará en las controversias una vez que el nombre de primer nivel existe. La utilización del Sistema de Suspensión Rápida por grandes compañías desde que está disponible demuestra la importancia del Sistema¹². Aunque se creó para el programa de los nuevos gTLD, el primer caso antecede al lanzamiento de los nuevos gTLD, ya que “.pw” adoptó el Sistema URS¹³. En tercer lugar, analizaremos el novedoso procedimiento de Resolución de controversias por marcas comerciales posteriores a la delegación.

II. La Política Uniforme de la ICANN (UDRP)

La Política Uniforme (UDRP) de la ICANN es aceptada por todos los registradores y registrantes de nombres de dominio cuando solicitan un nombre de dominio. Su éxito en la utilización viene determinado por la eficiencia de costes y tiempo en comparación con entablar un procedimiento ante los tribunales nacionales. El procedimiento de la ICANN no es un procedimiento arbitral, sino que es calificado por la ICANN como un procedimiento administrativo obligatorio¹⁴. La

¹⁰ La Política Uniforme se encuentra en <https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en>. Vid. D. Lindsay, *International...*, *op. cit.*, pp. 95–129; I.L. Stewart, “The Best...”, *op. cit.*, pp. 512–515; A.M. Froomkin, “Icann’s...”, *op. cit.*, pp. 651–670.

¹¹ ICANN, *New gTLD applicant Guidebook*, 4 junio 2012, cuya versión consultada es en el idioma inglés porque es la más actualizada en <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb>

¹² Casos URS desde 2013 a 4 de mayo de 2015: 311 en total (286 en la NAF y 25 en la ADNDRC). Disponible en <http://www.adrforum.com/SearchDecisions> y http://www.adndrc.org/mten/URS_Decisions.php

¹³ *Facebook Inc. v. Radoslav*, Asunto n° FA1308001515825, NAF (27.09.2013).

¹⁴ S. J. Ware, “Domain-name Arbitration in the Arbitration—Law Context: consent to, and fairness in, the UDRP”, *The Journal of Small & Emerging Business Law*, vol. 6, 2002, pp. 145–179, pp. 159–166; P.A. De Miguel Asensio, “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”, *Arbitraje*, vol. VII, n° 1, 2014, pp. 81–101, pp.84–85.

desventaja principal de la UDRP es que sus remedios se limitan a la transferencia o cancelación del nombre de dominio, no se puede obtener indemnización por daños y perjuicios.

El titular de una marca puede comenzar el procedimiento UDRP dirigiendo su demanda a uno de los proveedores autorizados por la ICANN. Éstos son la *Asian Domain Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), la *National Arbitration Forum* (NAF), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el *Center for Internet Disputes* dentro de la *Czech Arbitration Court Arbitration* y el *Arab Center for Domain Name Dispute Resolution* (ACDR). El proveedor elegido se encarga de notificar al demandando y al registrador. El plazo del demandando para responder es de veinte días desde la notificación [§ 5(a) del Reglamento UDRP].

Los requisitos establecidos en la UDRP para que el demandante concluya con éxito un procedimiento de este tipo, son los siguientes: que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca, que el registrante del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre el mismo y que el nombre de dominio fuera registrado y esté siendo usado de mala fe [§ 4 (a) de la Política UDRP]. La aparición de los nuevos nombres de dominio de primer nivel puede cambiar el criterio interpretativo hasta ahora mayoritario de los panelistas que deciden de acuerdo a la Política Uniforme de la ICANN. La primera resolución de un nombre de dominio de primer nivel de "nueva generación" (registrado después de junio 2013), decidida conforme a la Política Uniforme, es el caso sobre el nombre de dominio "canyon.bike"¹⁵. El panel manifiesta la relevancia del sufijo de primer nivel con el propósito de analizar la identidad o similitud del caso concreto, declarando que el texto de la Política Uniforme no excluye tal interpretación.

Sin embargo, en el primer caso examinado, el panel concluye que no es necesario entrar a analizar el sufijo de primer nivel al resultar evidente que el demandante supera el umbral del apartado 4(a)(i) de la Política Uniforme por ser el nombre de segundo nivel idéntico a la marca del demandante¹⁶. No obstante, el hecho de que el panel introduzca el contexto de los nuevos gTLD en su resolución abre la puerta a un cambio de paradigma. Un nuevo nombre de dominio supone una

¹⁵ No. D2014-0206, OMPI (14.03.2014) sobre <canyon.bike> el demandante, una sociedad alemana, alegaba que el nombre era idéntico a la marca CANYON, cuya propiedad poseía, mientras que el nombre de dominio era utilizado en una página de parking mediante el sistema del pay-per-click (PPC) que redireccionaba a páginas webs de terceros.

¹⁶ Igualmente en No. D2014-1248, OMPI (05.09.2014) sobre <avanti.bike>.

probabilidad de riesgo de confusión para el usuario de Internet que requiere un análisis tanto del sufijo de segundo nivel como de primer nivel. Esto supone una novedad en la apreciación de la similitud entre el nombre de dominio y la marca; ya que cuando el término de primer nivel es “.com” o uno de los 22 anteriormente existentes, la similitud se apreciaba exclusivamente con la parte del nombre de dominio de segundo nivel¹⁷.

Tras el caso sobre <canyon.bike>, otros panelistas han determinado la relevancia del sufijo de primer nivel mostrando su acuerdo con la interpretación en el nombrado caso. Incluso llegan a citar casos anteriores donde se manifestaba que no tener en cuenta el gTLD no era una regla absoluta. Esta interpretación se hace patente en los siguientes ejemplos: el caso sobre <snickers.clothing>, donde “.clothing” está directamente y muy asociado a la principal línea de producto del demandante; el caso sobre <zionsbank.holdings>, en el cual el demandante era un holding de entidades bancarias estadounidenses; y el caso sobre <geforce.graphics>, donde el panel discute ambos criterios interpretativos, tanto no analizar el gTLD como analizarlo, declarando que la adición del sufijo “.graphics” al SLD “geforce” aumenta probablemente la confusión que pudieran experimentar los usuarios de Internet¹⁸. Este último caso es singular, porque concluye que, teniendo o no en cuenta el gTLD, se cumple el primer requisito de la Política UDRP. El caso español sobre <realmadrid.tienda> muestra la importancia de considerar o no el gTLD. Al demandante le interesaba que no se tuviera en cuenta, ya que gozaba de la marca comunitaria REAL MADRID. Por el contrario, el demandado quería que se tuviera en cuenta “.tienda”, porque según él descartaba cualquier posibilidad de confusión, diferenciando su caso con el de otros sufijos como “.com”, “.es” o “.club”, que podría dar lugar a confusión a terceros. El panel se refiere a la corriente mayoritaria de la “jurisprudencia” OMPI, la cual no considera el gTLD a la hora de analizar la confusión entre la marca y el nombre de dominio. No obstante, resulta muy relevante que el panel plantea la hipótesis de considerar el dominio de primer nivel “.tienda” en el análisis compa-

¹⁷ WIPO *Overview 2.0*, párrafo 1.2. Este análisis de comparación de términos también lo llevan a cabo los tribunales nacionales en supuestos de infracción de marca, P.A. De Miguel Asensio, *Derecho...*, *op.cit.*, p. 539. Ese análisis de relevancia de términos es similar al que excluye los caracteres <http://www>, ya que no aporta un elemento diferenciador con otros signos.

¹⁸ No. D2014-0597, OMPI (26.05.2014) sobre <snickers.clothing>; No. D2014-0269, OMPI (12.04.2014) sobre <zionsbank.holdings>; No. D2014-1171, OMPI (27.08.2014) sobre <geforce.graphics>.

rativo del primer requisito de la Política Uniforme. El panel concluye que existiría similitud entre el nombre de dominio y la marca hasta el punto de causar confusión; ya que el sufijo “.tienda” podría ser considerado como relacionado con la marca de la demandante pues, existen productos de interés comercializados bajo la marca REAL MADRID¹⁹.

A raíz de la introducción de los nuevos nombres de dominio, los paneles que resuelven por la Política Uniforme deberían tener en cuenta el sufijo de primer nivel bien para concluir que se produce confusión exacerbada con la marca, porque se relaciona positivamente con ella o bien para determinar que no se produce confusión, porque el sufijo de primer nivel permite diferenciar el nombre de dominio de la marca, siempre que el titular del nombre de dominio realice un uso legítimo. En el primer supuesto, si el nombre de primer nivel concreta características fundamentales del nombre de segundo nivel como el tipo de industria, la situación geográfica, el tipo de profesión o el tipo de fuente, la consideración del sufijo de primer nivel es muy relevante para apreciar esa probabilidad de confusión del usuario²⁰. En el segundo supuesto, si ese sufijo de primer nivel no tiene ninguna relación con el nombre de segundo nivel que suele coincidir con la marca del demandante, que el panel no considerara el nombre de primer nivel supondría dejar vulnerable al demandado, cuando precisamente ese nombre de primer nivel se relaciona con su derecho legítimo y uso de buena fe del nombre de dominio.

Respecto a los requisitos ii) y iii) de la Política UDRP, merece la pena subrayar las marcas notorias o renombradas, ya que ante ellas se parte del perfecto conocimiento por quien registra el nombre de dominio en el momento en el que lo registra. Suele ser más difícil probar derechos sobre las marcas notorias o renombradas, como pone de manifiesto que incluso la inexistencia de la web y por tanto el no uso, no significa tener derechos sobre ella ni que el uso pasivo sea considerado de buena fe. De nuevo el caso sobre <realmadrid.tienda> es un buen exponente de estas consideraciones.

¹⁹ No. D2014–1605, OMPI (24.10.2014) sobre <realmadrid.tienda>.

²⁰ *Vid. v.gr.* No. D2014–1315, OMPI (24.09.2014) sobre <westin.berlin>; FA 1409001581490, NAF (10.09.2014) sobre <robertdowneyjr.actor>; *Vid.*, E. J. Shimanoff, “The Dot Times They Are a–Changin’: How New Generic Top Level Domains (gTLDs) Will Change Consumer Perception about the Internet”, *Cardozo Arts & Entertainment L. J.*, vol. 32, n° 3, 2014, pp. 891–926 y pp. 921–923.

En relación a los términos genéricos como “.bike”, “.tienda” o “.finance”, el demandado podría argumentar que está permitido registrar términos genéricos bajo la Política Uniforme. Sin embargo, no está permitido registrar un término genérico como nombre de dominio y explotarlo por el valor de la marca que suele estar en el nombre de dominio de segundo nivel (*v.gr.*, <marca.bike>). El problema con los registros genéricos es que no existen restricciones para registrar un nombre de dominio de segundo nivel en ese nombre de dominio de primer nivel genérico. Consecuentemente, será imposible que no haya confusión si el registrante registra una marca de una empresa en un nombre de dominio de primer nivel genérico que alude a la actividad de esa empresa. Por ejemplo, en el caso de “.finance”, el registrante no necesita ser una entidad financiera, por tanto registrar <fithstreet.finance> cuando FITHSTREET es el nombre de una empresa de inversión de capitales resultaría confuso para el usuario no asociar ese nombre de dominio a esa empresa concreta²¹. Sería muy conveniente que los paneles tomaran en consideración en el análisis de los tres requisitos de la Política UDRP el nombre de dominio de primer nivel.

Finalmente, resulta de interés que los paneles aplicando la UDRP tengan en cuenta si hay procedimientos del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (URS) pendientes contra el mismo demandado. El hecho de que el registrante haya sido demandado por el Sistema URS podría ser relevante bajo determinadas circunstancias para evaluar la existencia de mala fe en el marco de la Política UDRP. Así lo atestiguan resoluciones de panelistas:

“While the Panel notes the limited possibility for evidentiary analysis and the significantly abbreviated decision framework under the URS vis-à-vis the UDRP (the latter allowing for a more complete record, fully motivated decision, and a more robust remedy), the fact that registrant has been named in such proceedings could in certain circumstances be relevant to assessing bad faith under the Policy”, No. D2014-0269, OMPI (12.04.2014).

²¹ No. D2014-1747, OMPI (08.11.2014) sobre <fithstreet.finance>.

III. Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (*URS Uniform Rapid Suspension System*)

1. Planteamiento general

El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida está regulado en dos documentos por la ICANN. El Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (*URS Procedure*) de 1 de marzo de 2013 y el Reglamento del Sistema Uniforme de Suspensión Rápida (*URS Rules*) de 28 de Junio de 2013²². También los proveedores del servicio de solución de controversias URS tienen reglas adicionales llamadas Reglamento Adicional al Sistema Uniforme de Suspensión Rápida del Centro Asiático de Resolución de Controversias sobre nombres de dominio (*Supplemental Rules to the ICANN Uniform Rapid Suspension System de la Asian Domain Name Dispute Resolution Centre*) y Reglamento Adicional de la National Arbitration Forum (*The Forum's Supplemental Rules to Uniform Suspension System Procedure and Rules*)²³.

Hasta ahora los proveedores del URS son sólo la *National Arbitration Forum* (NAF) y la *Asian Domain Dispute Resolution Centre* (ADNDRC)²⁴. Llama la atención que la OMPI, foro de resolución de controversias en el marco de la UDRP, no haya sido nombrada para el procedimiento URS.

El Sistema URS complementa a la Política Uniforme de la ICANN (UDRP) protegiendo a los titulares de marcas de una forma más rápida bloqueando los registros de nombres de dominio de segundo nivel claramente abusivos²⁵. Sin embargo, para poder reclamar con éxito por este nuevo mecanismo el caso debe reunir las siguientes características: el nombre de dominio debe ser de "nueva generación", la infracción debe ser evidente sobre una marca registrada y al demandante no le debe interesar ser el titular del nombre de dominio. La primera característica significa que este procedimiento es válido sólo para controversias relativas a casos de infracción clara de marcas por nombres de dominio que incluyan un nombre de primer nivel genéri-

²² <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs>.

²³ <http://www.adndrc.org/> y <http://www.adrforum.com/>.

²⁴ Anunciados en 2013 por la ICANN, <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs>.

²⁵ El antecedente más similar lo encontramos en el Rapid Evaluation System (RES) para el TLD ".xxx", cuya política se incorpora por referencia en el contrato entre el registrador y el registrante. Es destacable que este mecanismo funciona desde Septiembre 2011, precede al lanzamiento de los nuevos gTLDs. *Vid.* <http://www.icmregistry.com/about/policies/res-policy/RES-Policy.pdf>, y <http://www.adrforum.com/RegistrySpec>.

co registrado después de junio de 2013²⁶. En segundo lugar, el llamado estándar probatorio es más alto que en la UDRP, ya que el párrafo 8.2 del Sistema URS especifica que las pruebas deben ser claras y convincentes. En tercer lugar, este mecanismo no termina con la transferencia o cancelación del nombre de dominio, sino que el demandante únicamente consigue suspender el nombre de dominio.

Los tres requisitos sustantivos para que prospere una reclamación de bloqueo del nombre de dominio son los siguientes: que el nombre de dominio sea idéntico o similar²⁷ a una marca (nacional o regional registrada y que ésta esté en uso, confirmada en un procedimiento judicial o protegida por una ley o tratado en vigor cuando se interpone la demanda), que el registrante del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre el mismo y que el nombre de dominio fue registrado y está siendo utilizado con mala fe (§1.2.6 del Sistema URS). Los requisitos son los mismos que los de la Política Uniforme de la ICANN con una mayor especificación en el tipo de marcas que protege. La mayor diferencia de la UDRP estriba en que para obtener una resolución satisfactoria en el Sistema URS, las pruebas deben ser claras y convincentes; porque en caso de duda sobre los hechos o cuando el registro o uso de mala fe es una cuestión discutida, el panel rechaza la demanda en el marco del Sistema URS (§ 8.5 del Sistema URS).

La interposición de la demanda ante un proveedor URS posee efectos inmediatos; ya que de forma cautelar el nombre de dominio es bloqueado en un plazo de 24 horas después de la notificación de la demanda del Proveedor de Servicios URS al Operador del Registro²⁸. El Sistema URS tiene la ventaja de la celeridad, siendo un buen mecanismo para hacer frente al *cyber-flying*. El *cyber-flying* se manifiesta cuando un infractor *cybersquatter* que recibe una queja sobre el registro o uso de un nombre de dominio, lo transfiere rápidamente para intentar escapar de la controversia cambiando el nombre de re-

²⁶ Aunque también se puede aplicar a los ccTLDs si éstos han adoptado el procedimiento URS. *V.gr.*, “.us” ha adoptado una variación del URS. *Vid.* <http://www.adrforum.com/GlossaryURS>, consultado en 28.04.2015.

²⁷ N° FA1308001515825, NAF (27.09.2013) sobre <facebok.pw>, el examinador considera que es confusamente similar a la marca FACEBOOK, aunque le falte una “o”. Tampoco tiene en cuenta el TLD. Muchas resoluciones no tienen en cuenta el TLD, entre otras, N° FA1402001544385, NAF (25.02.2014) sobre <bbva.guru>.

²⁸ §4 del Sistema URS. Bloquear el nombre de dominio en inglés es “lock” y significa que el registro no permite hacer cambios en los datos registrados, incluyendo la transferencia y la cancelación del nombre de dominio, pero el nombre de dominio sigue enviando a la web original.

gistrante²⁹. Aunque ya están prohibidas las cesiones de nombres de dominio mientras esté pendiente un procedimiento administrativo de la Política Uniforme de la ICANN [§ 8 (a) de la UDRP], la prohibición no impide que éstas se hagan, por lo tanto, el bloqueo inmediato del nombre de dominio parece una buena “arma” para solucionar este problema.

Previendo la utilización abusiva del mecanismo, el propio Sistema URS incorpora unas reglas sobre demandas abusivas, otorgándole al examinador la facultad de decidir si una demanda es abusiva cuando: 1) fue presentada con el sólo objetivo de acosar, causar un retraso innecesario o incrementar el coste de la actividad comercial innecesariamente, y 2) (i) las reclamaciones u otras afirmaciones no se fundamenten en ninguna legislación existente o norma contenida en el URS; o (ii) las alegaciones de los hechos carezcan de cualquier apoyo probatorio (§ 11.2 del Sistema URS). La prohibición de utilizar el procedimiento del URS durante un año es la consecuencia resultante después de dos demandas abusivas. Dicha prohibición puede ser decretada por el experto si determina que el demandante sabía en el momento de interponer la demanda que los hechos que alegaba eran falsos y de ser ciertos habrían influido en el resultado del procedimiento URS. Las reglas lo denominan *deliberate material falsehood*, es decir, cuando la demanda incluye elementos de falsedad material deliberada. Si el demandante obtiene dos resoluciones calificadas como *deliberate material falsehood*, la prohibición de demandar por la vía del URS pasa a ser permanente. El demandado sólo puede defenderse además de probando que no se dan los tres requisitos sustantivos, alegando a modo de reconvencción que la demanda presentada contra él por el mecanismo URS es abusiva [§ 5 (f) y § 18 (b) del Reglamento URS].

Resulta destacable de este mecanismo que en su configuración se plasman los años de experiencia de la aplicación de la Política Uniforme de la ICANN, especificando que la comercialización de nombres de dominio para obtener un beneficio y la venta de tráfico mediante actividades como la conexión de nombres de dominio a través de páginas de publicidad usando el negocio del *pay-per-view* no son en sí mismos indicios de mala fe³⁰. Será el examinador el que aten-

²⁹ *Vid. v.gr.*, N° D2006-0917, OMPI.

³⁰ § 5.9.1 y §5.9.2 del Sistema URS. En venta de tráfico se incluyen no sólo el negocio del *pay-per-view* o *pay-per-click* sino también el *parking* de dominios que permite que un nombre de dominio sin sitio web pueda redireccionarse a publicidad vinculada con el significado del SLD cuando un usuario hace click en el dominio aparcado. *Vid. S.*

diendo a las circunstancias del caso concreto: (1) la naturaleza del dominio, (2) la naturaleza de los enlaces publicitarios en la página de parking asociada con el nombre de dominio y (3) que en última instancia el uso del nombre de dominio es responsabilidad del registrante, pueda determinar que esas actividades han llegado a ser abusivas. En la práctica sucede que ante un caso de *parking* de dominios, si el demandado no contesta a la demanda, el examinador considere que el *parking* de nombres de dominio no prueba que el demandado tuviera intereses legítimos sobre los mismos³¹.

Por otra parte, en una lista no taxativa la normativa del Sistema URS muestra que los titulares de nombres de dominio pueden defender sus derechos probando uno de los siguientes factores: que el nombre de dominio es genérico o descriptivo y hace un uso leal del mismo, que los sitios web contenidos en el nombre de dominio objeto de la demanda únicamente alojan contenidos de homenaje o crítica a una persona o empresa y constituyen un uso legal a juicio del experto, que el titular del nombre de dominio posee un contrato de licencia y éste está en vigor y que el nombre de dominio no forma parte de una serie de registros abusivos; ya que el nombre de dominio controvertido es diferente significativamente a otros registrados por el mismo titular (§ 5.8 del Sistema URS). Estas razones son novedosas, porque no se incluían dentro de la Política UDRP. Será interesante observar cómo estas razones son alegadas en la práctica y si el registrante del nombre de dominio finalmente se queda con el control del mismo. De todas formas, en estos casos la dificultad suele ser una cuestión de prueba, además de la razón alegada, por ej. registrar un nombre de dominio de segundo nivel con el nombre de la novia del demandado para regalárselo no ha sido razón suficiente para tener un derecho o interés legítimo por falta de prueba; otra defensa rechazada fue que el demandado alegara que desarrollaba un videojuego con el nombre BBVA, pero que no estaba relacionado con la entidad financiera³². En el mismo, el examinador aprecia que el gTLD “.guru” no parece razonable para un videojuego y considera que la alegación es meramente hipotética por carecer de prueba. Aquí, el demandado pertenece a la

Sunderland, “Domain Name Speculation: Are we playing Whac-a Mole”, *Berkeley Tech. L. J.*, vol. 25, 2010, pp. 465–492 y pp. 470–471.

³¹ *Vid. v.gr.*, N° HKS–1400002, ADNDRC (21.05.2014) sobre <alipay.technology>; <taobao.technology>; <alibaba.technology>.

³² N° HKS–1400007, ADNDRC (01.09.2014) sobre <mayun.wang>: El examinador presumió que el registrante conocía la marca Ma Yun, registrada en China entre otros países, porque lleva el nombre del fundador del grupo ALIBABA, Jack Yun MA. El otro asunto es el N° FA1402001544385, NAF (25.02.2014) sobre <bbva.guru>.

competencia el banco SABADELL. ES, aunque no se dice nada de ello en la resolución, creo es un aspecto importante. En contraste, el caso <bbva.land>³³ es un ejemplo de cómo el demandado puede ganar a un titular de marca internacionalmente conocida como el BBVA. Lo relevante fue que el demandado probó que el TLD “.land” se relacionaba con la agricultura, en concreto el nombre de dominio preveía ofrecer servicios de ingeniería agrónoma a los pueblos de Bellreguart, Beniarjo, Villalonga y Almoines, cuyas iniciales coincidían con BBVA. El demandado por ello alega, entre otros, el párrafo 5.8.1 del Sistema URS.

Al igual que en la Política Uniforme (UDRP) en caso de incomparecencia del demandado, el experto juzga el caso basándose en la fundamentación; ya que no es automático el éxito del demandante³⁴. Además, en el Sistema URS el demandado tiene la posibilidad de contestar a la demanda hasta 6 meses después de la notificación de la resolución emitida e incluso puede solicitar una ampliación de 6 meses adicionales si lo hace antes del plazo de los 6 primeros meses (§ 6.4 Sistema URS). La resolución emitida anteriormente (*Default Determination*) podría confirmarse o no por una resolución final [§15 (c) y (d) Reglamento URS].

En cuanto a la rapidez del procedimiento, éste se manifiesta en que una vez el operador del registro recibe la resolución del examinador, el nombre de dominio se mantiene suspendido el periodo de tiempo para el cual está registrado y, por tanto debe redirigirse a una página web que informe sobre la situación en que se encuentra el dominio. Si la decisión es a favor del demandante, éste puede extender la suspensión un año más pagando la correspondiente tasa. En tal caso, debe el demandante ponerse en contacto con el operador del Registro directamente (§ 14 Reglamento URS).

Finalmente, el mecanismo URS prevé el recurso de apelación a la resolución del panel de suspensión del nombre de dominio, pudiendo incluso el interesado presentar nuevas pruebas, siempre que sean con fecha anteriores de la presentación de la demanda (§12.2 Sistema URS). El procedimiento URS no sustituye al de UDRP como muestra el párrafo 13 del Sistema URS al nombrar que dicho recurso de apelación no obsta a presentar otra reclamación por la vía de la UDRP o ante los tribunales competentes. Dicha afirmación es confirmada por

³³ N° FA1403001548656, NAF (28.03.2014) sobre <bbva.land>.

³⁴ Pero normalmente los casos de incomparecencia o *default* son resueltos a favor del demandante, porque es imposible conocer por qué registró los nombres de dominio. Ej. N° HKS-1400004, ADNDRC (25.07.2014) sobre <tao.email> y <taobao.email>.

el párrafo 17 del Reglamento URS que explícitamente otorga margen de discrecionalidad al examinador para decidir si continúa o da por terminado el procedimiento URS, en caso de que haya otros procedimientos pendientes antes o durante la tramitación del mismo.

Por último, destaca la exoneración de responsabilidad de los proveedores, examinadores, los operadores del Registro, el Registrador o la ICANN por cualquier tipo de actos, excepto en el caso de fraude deliberado. Dicha declaración debe ser incluida por el demandante y demandado al final en los escritos de demanda y contestación a la demanda [§ 3 (x), 5(v) y 20 Reglamento URS].

2. Relaciones del URS con el Centro de Información de Marcas (TM Clearinghouse)

El procedimiento URS nace dentro del contexto de la innovación de la comunidad marcaria por restablecer un equilibrio ante los posibles abusos de registros de nuevos nombres de dominio de segundo nivel infringiendo derechos de propiedad intelectual, de tal forma que en la redacción de la normativa URS [Apartado a) de § 1.2.6.1 y § 8.1.2.1 del Sistema URS] se nombra expresamente a la *Trademark Clearinghouse*, de reciente creación. Este Centro tiene la vocación de ser un registro central de los datos de los titulares de marcas autenticando los mismos, su relevancia se mantiene tanto antes de la asignación del gTLD como después de la misma. Las ventajas que ofrece el estar inscrito en el Centro de Información y Protección de Marcas son principalmente dos: el privilegio de poder optar a un registro de segundo nivel coincidente con las marcas registradas en un periodo anterior a la apertura al público, conocido como *sunrise period*. Y por otra parte, el aviso constante a través del servicio de alertas o *claim services* ante futuros registrantes de nombres de dominio segundo nivel que son idénticos a las palabras registradas como marca en el Centro de Información de Marcas Comerciales³⁵. Con el objetivo de evitar abusos por partes de los titulares de marcas en la fase preferencial de registro se exige la comprobación de la prueba de uso de la marca, a diferencia de su no exigibilidad para darse de alta en el servicio de alertas.

La prueba de uso de la marca no estaba en la versión original recomendada por la *Implementation Recommendation Team*, sino que fue fruto del debate entre el GAC, la ICANN y la Comunidad marca-

³⁵ § 3 de los *Trademark Clearinghouse Rights Protection Mechanism Requirements*, 30.09.2013, <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse>.

ria³⁶. En las directrices del Centro de Información de Marcas constituyen prueba de uso una simple declaración y una muestra de uso tal como etiquetas, materiales de publicidad o capturas de pantalla³⁷. La utilidad del Centro de Información de Marcas después de la asignación del gTLD radica en que para poder usar el procedimiento URS se exige la prueba de uso de la marca y ésta podrá ser enviada y validada por dicho Centro (§ 1.2.6.1 y §8.1 del Sistema URS). A modo de ejemplo, en el caso sobre el nombre de dominio <michaelpage.careers>, el demandante aporta como prueba que sus marcas han sido registradas en el Centro de Información de Marcas y el examinador lo tiene en cuenta. Así resuelve que el demandado ha actuado con mala fe; ya que en caso de coincidencia idéntica entre el nombre de dominio de segundo nivel y la marca, el registrante habría sido notificado de la existencia de derechos de marca sobre esa denominación y, sin embargo había continuado con el proceso de registro³⁸.

Igualmente en otros procedimientos URS, el examinador considera mala fe del demandado registrar el nombre de dominio tras haber sido advertido por el Centro de Información de Marcas. Su uso sin el permiso del titular de la marca lleva a demostrar el art.1.2.6.3 d) del Sistema URS³⁹. No obstante, la falta de prueba de los derechos de marca ya ha dado lugar a la denegación de la demanda en varios casos⁴⁰. En los casos sobre <aeropostale.uno> y <mathematica.guru>, <wolfram.ceo>, el demandante no había aportado prueba de su relación con las empresas que figuraban en el registro de marcas, de modo que el examinador lo denegó, porque no se cumplía el primer requisito y sin hacer análisis del resto.

³⁶ J. Lipton, M.Wong, "Trademarks and Freedom of Expression in ICANN's New gTLD Process", *Monash University L. Rev.*, 2012, vol.38, n° 1, pp. 188–227 y pp.216–217.

³⁷ § 2.2.3 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*, versión 1.2, noviembre 2013, <http://www.trademark-clearinghouse.com/content/trademark-clearinghouse-guidelines-published>. Ej. N° FA1406001563159 (NAF 09.06.2014) sobre <parissaint-germain.club>, donde se admite como prueba de uso de la marca del club, la captura de pantalla de su página web <psg.fr>.

³⁸ N° HKS–1400001, ADNDRC (11.05.2014). Igualmente en N° HKS–1400013, ADNDRC (07.11.2014), sobre <alibaba.immobilien>; <alibaba.webcam>; <alibaba.dance>; <alibaba.build>; N° HKS1500024, ADNDRC (23.03.2015) sobre <alibaba.work>.

³⁹ N° HKS–1400006, ADNDRC (29.08.2014) sobre <阿里妈妈.wang>, n° HKS–1400008, ADNDRC (11.09.2014) sobre <alimama.wang>.

⁴⁰ N° FA1403001550933, NAF (10.04.2014) sobre <aeropostale.uno>; N° FA1404001553139, NAF (12.04.2014) sobre <mathematica.guru>, <wolfram.ceo>; N° FA1406001562562, NAF (16.06.2014) sobre <bas.graphics>.

3. Relaciones con la Política Uniforme de la ICANN (UDRP)

Las relaciones del mecanismo URS con la UDRP son intensas. En primer lugar, los requisitos para alegar con éxito una demanda son los mismos en ambos procedimientos. En segundo lugar, no es de extrañar que los examinadores hagan referencias directas a resoluciones de la OMPI para fundamentar su decisión a favor de la suspensión del nombre de dominio. En este sentido es fundamental para la interpretación de los requisitos el apoyo de los examinadores en los casos resueltos con la UDRP. Su influencia puede ayudar a esclarecer problemas, tales como si el gTLD debe ser tenido en cuenta para apreciar la similitud entre la marca y el nombre de dominio controvertido, o si a pesar de no haber usado el nombre de dominio controvertido sólo cabe pensar en un uso ilegítimo, o quien tiene la carga de la prueba cuando se establece un caso *prima facie* por el demandante. A continuación, analizaremos brevemente dichas cuestiones a la luz de los casos resueltos por el Sistema URS.

Tradicionalmente, el nombre de dominio de primer nivel no se tenía en cuenta principalmente porque era tan genérico, pensemos en “.com”, que no aportaba nada al nombre de segundo nivel. Atendiendo a la línea predominante de las resoluciones de URS, encontramos ejemplos de casos que aplican el Sistema URS citando casos de la OMPI donde sólo se tuvo en cuenta el nombre de dominio de segundo nivel para apreciar la similitud entre el nombre de dominio y la marca⁴¹. Parece razonable por ello que terminaciones como “.wang” (“rey” en chino) o “.email” no sean consideradas en el análisis⁴². Pero otras como “.dance” o “.build” podrían resultar más controvertidas. Parece que entonces, el examinador puede o no tenerlo en cuenta en función del nombre de dominio de segundo nivel. Podemos afirmar que la mayoría de los casos que se resuelven por el mecanismo URS no ana-

⁴¹ N° HKS-140001, ADNDRC (07.11.2014) sobre <alibaba.immobilien>; <alibaba.webcam>; <alibaba.dance>; <alibaba.build> citando el caso OMPI No. D2006-0762 (<rohde-schwarz.com> y <rohde-schwarz.com>).

⁴² N° HKS-1400014, ADNDRC (14.10.2014) sobre <tmall.wang> cita caso OMPI No. D2000-0102 <nokiagirls.com>. También se sigue este criterio, aunque no se nombren casos de la OMPI entre otros en N° HKS-1400004, ADNDRC (25.07.2014) sobre <tao.email>; <taobao.email>; en N° HKS-1400005 ADNDRC (14.08.2014) sobre <aliexpress.wang>; N° HKS-1400006, ADNDRC (29.08.2014) sobre <阿里妈妈.wang> (阿里妈妈 es la marca “ALIMAMA” en inglés); N° HKS-1400007, ADNDRC (01.09.2014) sobre <mayun.wang>; N° HKS-1400008, ADNDRC (11.9.2014) sobre <alimama.wang>; N° HKS-1400009, ADNDRC (14.09.2014) sobre <马云.wang>.

lizan el gTLD para determinar la similitud con la marca⁴³. Sin embargo, sí que parecen relevantes en otros contextos. A tal efecto, encontramos casos donde los examinadores sí tienen en cuenta el nuevo gTLD en su análisis. La nota característica hallada por los examinadores es que el gTLD se relaciona con el nombre de segundo nivel (SLD) de modo que incrementa la probabilidad de confusión de los usuarios; porque el gTLD enmarca al nombre de segundo nivel en un ámbito determinado. Aún sin pretender hacer una enumeración exhaustiva, el gTLD puede identificar el tipo de mercado, los canales de distribución de los productos, los canales de comunicación de las empresas, el campo de actividades de las empresas e incluso la ubicación de las mismas⁴⁴.

Respecto al uso del nombre de dominio si el examinador no contempla un uso activo por el demandado que no sea ilegítimo, tales como el *passing-off*, infringir derechos de los consumidores o la propia infracción de los derechos del demandante, lo llevará a determinar la existencia de mala fe por parte de quien registró el nombre de dominio. A modo de ejemplo podemos nombrar el caso sobre <holidayinn.tokyo> citando expresamente un caso de la OMPI⁴⁵. Además, aunque el nombre de dominio no esté en uso, el demandante puede conseguir una suspensión del mismo si da lugar a un *passive holding* bajo determinadas circunstancias. Las circunstancias nombradas en los casos que aplican la UDRP que determinan un *passive holding* son las siguientes: que el demandado impida al titular de la marca reflejar su marca en el correspondiente nombre de dominio, la incomparecencia del demandado y que no sea concebible un uso de buena fe. Ejemplos de casos URS que siguen esa línea argumentativa son: el caso <marieclaire.international> y el caso <dior.clothing>.

⁴³ Entre otras, FA1412001593026, NAF (17.12.2014) sobre <virginradio.london>; N° FA1404001552833, NAF (28.04.2014) sobre <lufthansa.email>; N° FA1404001554566, NAF (04.05.2014) sobre <mcgraw-hill.careers>; N° FA1404001554228, NAF (29.04.2014) sobre <weightwatchers.berlin>; FA1404001552547, NAF (22.04.2014) sobre <spanx.clothing>; N° FA1404001554367, NAF (04.05.2014) <lufthansa.company>.

⁴⁴ N° FA1406001564568, NAF (23.06.2014) sobre <sci.technology>; N° FA1404001553753, NAF (28.04.2014) sobre <josephabboud.clothing>; N° FA1402001546033, NAF (01.04.2014) sobre <dior.clothing>; N° FA1409001578397, NAF (30.09.2014) sobre <hochtief.engineering>, N° FA1406001563159, NAF (09.06.2014) sobre <parissaint-germain.club>; N° FA1504001613428, NAF (27.04.2015) sobre <marieclaire.website>; N° FA1410001583084, NAF (23.10.2014) sobre <marieclaire.international>; N° FA1411001588222, NAF (19.11.2014) <lufthansa.agency>; N° FA1403001550814, NAF (03.04.2014) sobre <mittal.ceo>; N° FA1410001586465, NAF (18.11.2014) sobre <gibsonduunn.attorney> <gibsonduunn.lawyer>; N° FA1407001572695, NAF (18.08.2014) sobre <hochtief.contractors>; N° FA1409001578896, NAF (29.09.2014) sobre <holidayinn.tokyo>.

⁴⁵ *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, No. D2000-0003, OMPI.

Respecto al caso sobre <marieclaire.international> el examinador determina que el registro de un nombre de dominio que incorpora una marca famosa por quien no tiene derechos ni intereses legítimos bloquea el acceso a dicho nombre de dominio por el titular de la marca⁴⁶. Por otra parte, en el caso <dior.clothing> el demandado poseía pasivamente el nombre de dominio y no respondió a la demanda de acuerdo al Reglamento⁴⁷, lo que fue determinante para apreciar un *passive holding*. Adicionalmente, fue relevante que se registrara en el llamado *claims period* del gTLD “.clothing”, porque implicaba que había recibido una notificación de los derechos del demandante de la marca DIOR. Además, este caso es interesante porque positiviza y relaja la condición, en lugar de afirmar que no es concebible un uso de buena fe, el examinador determina que es concebible un uso de mala fe del demandado, tales como vendérselo al demandante o impedirle que lo use cuando registra el nombre de dominio. Podemos concluir que el hecho de que el demandado no se defiende respondiendo a la notificación de demanda, constituye un signo muy relevante para determinar la mala fe según el párrafo 1.2.6.3 del Sistema URS⁴⁸.

Por otra parte, la influencia de las resoluciones entre los distintos proveedores se produce porque varios panelistas trabajan para distintos proveedores de solución de controversias. Luego, los informes de la OMPI recogiendo la interpretación que han dado los panelistas cuando resuelven los casos planteados con las normas de la política UDRP pueden servir de guía para los examinadores de otros proveedores de controversias, como el Centro Asiático de Resolución de controversias (ADNDRC). En cuestiones tan relevantes como la determinación de la carga de la prueba en el procedimiento URS, el examinador de la ADNDRC en el caso HKS–1500023 consideró que el punto de vista de los panelistas de la OMPI sobre esta cuestión en el procedimiento UDRP era igualmente aplicable en la ADNDRC⁴⁹. Por tanto, sería el demandado el que tiene la carga de la prueba de demostrar que tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Si éste no aporta ninguna prueba, generalmente se considera que se da

⁴⁶ N° FA1410001583084, (NAF 23.10.2014) <marieclaire.international> citando No. D2004–0988, OMPI, y D2013–0005, OMPI.

⁴⁷ N° FA1402001546033, (NAF 01.04.2014) <dior.clothing> citando No. D2000–0003, OMPI; D2001–0763, OMPI; No. D2013–1261, OMPI.

⁴⁸ *Vid.* N° FA1407001572632, NAF (19.08.2014) <hochtief.careers>, <hochtief.international>.

⁴⁹ N° HKS–1500023, ADNDRC (02.03.2015) sobre <alibaba.archi>, <alibaba.bio>, <alibaba.democrat>, <alibaba.guitars>, <alibaba.moe>, <alibaba.shiksha>, <alibaba.tattoo> and <alibaba.career>.

el requisito del párrafo 4(a)(ii) de la UDRP, es decir, que el demandado no tiene intereses legítimos. Esto se aplica por analogía al mismo requisito en el Sistema URS⁵⁰.

Resulta muy interesante que el primer caso de la ADNDRC⁵¹ donde el examinador ha alzado la suspensión de un nombre de dominio, éste no se ha apoyado en los nuevos párrafos del Sistema URS, sino en los criterios copiados de la UDRP en el Sistema URS para determinar un uso legítimo. El caso versaba sobre el nombre de dominio <alibaba.website >, donde lo determinante fue que no se cumplía el tercer requisito de la mala fe; concretamente el demandado domiciliado en España lo registró con la intención de dedicarla al personaje de Alí Babá, personaje de ficción mundialmente conocido en la literatura, sin querer confundir a los consumidores o empañar la marca ALIBABA, citando el párrafo 5.7.3 del Sistema URS, el cual ya se encontraba en el párrafo 4(c)(iii) de la UDRP. En este caso, que la página web esté en construcción ha sido relevante; ya que no está siendo usada para atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su 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 su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea⁵². El requisito de la mala fe (§ 1.2.6.3 Sistema URS) tiene que demostrarse tanto en el registro como en el uso con las excepciones nombradas anteriormente. El caso sobre <安联.在线> muestra que aportar la prueba del registro del nombre de dominio, donde el SLD es igual a la marca安联 ("Allianz"), no significa que el uso sea de mala fe. Por tanto, si el sitio web está inactivo, el alzamiento de la suspensión se justifica, porque el demandante no ha probado de manera clara y convincente el uso de mala fe⁵³.

Sin embargo, debemos recordar que el estándar probatorio de la UDRP se funda en la sana crítica, es decir, el panel estima su pretensión si estima que se le puede dar la razón al demandante por el peso del conjunto de las pruebas⁵⁴. En *common law* se conoce como *pre-*

⁵⁰ *Ibid*, referencia al "WIPO Overview, 2.0", 2011, Section 2.1.

⁵¹ En la NAF 21 casos denegados de los 286 que han utilizado el URS.

⁵² *Alibaba Group Holding Limited v. Carlos Manuel Pardo González*, Asunto n° HKS-1500021 ADNDRC (04.02.2015) sobre <alibaba.website >.

⁵³ N° FA1409001579170 NAF (01.10.2014), sobre <安联.在线>.

⁵⁴ "WIPO Overview, 2.0" Section 4.7: "Under this standard, an asserting party would typically need to establish that it is more likely than not that the claimed fact is true. Ej. Asunto N° D2006-0917, OMPI, "the Panel considers on balance that cyber-flight is more likely than not".

ponderance of evidence y suele ser el que se utiliza en los casos civiles⁵⁵. Por el contrario, el procedimiento URS requiere que el demandante pruebe de manera clara y convincente su pretensión. Ejemplos de esta diferencia se encuentran en el asunto sobre <nissan.technology> en el cual el examinador no considera una prueba clara y convincente que el nombre de dominio controvertido redirigiera al sitio web del demandante, porque de acuerdo al párrafo 5.8.2 del Sistema URS, un sitio operado únicamente en tributo a un negocio podría ser considerado uso legítimo⁵⁶. Igualmente, utilizar el nombre de dominio como inventario puede representar un interés legítimo y si el demandante no demuestra de forma clara y convincente los tres requisitos, la demanda se deniega⁵⁷.

Este tipo de estándar probatorio está designado para los casos donde se encuentre en riesgo la reputación del demandado, pero si el demandante es un titular legal de la marca contra un *cybersquatter*, lo que está en riesgo es la reputación del demandante. El estándar probatorio ha sido calificado como inapropiado al excederse en la protección del demandado⁵⁸. Resulta manifiesto que el estándar probatorio más alto ha impedido suspender a titulares de marcas nombres de dominio controvertidos. Por ejemplo, el caso *Hola*, donde el demandante español tenía registrada su marca HELLO!, pero no consiguió suspender el nombre de dominio <hello.photo>⁵⁹, porque no probó la mala fe del demandado, una sociedad domiciliada en las Islas Caimán que se dedicaba a comprar nombres de dominio genéricos para revenderlos. Por tanto, el experto aplica el párrafo 5.9.1 del Sistema URS sin mencionarlo expresamente. El examinador cita varios casos de la NAF y uno de la OMPI que aplicaban la política UDRP y deja claro que con los términos genéricos debe haber pruebas adicionales de mala fe, como una notificación de la marca antes de su registro o pruebas de una conducta habitual de que registra como nombres de dominio marcas protegidas. El examinador insistió en que los titula-

⁵⁵ D. Demougin y C. Fluet, "Preponderance of Evidence", *European Economic Rev*, vol. 50, 2006, pp. 963–976 y pp.963–964, accesible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014292105000036#> En España en el estándar de prueba civil es suficiente alcanzar una certidumbre razonable sobre la hipótesis de la demanda y no una convicción más allá de toda duda, como recuerda del Juzgado de 1ª Instancia nº1 de Fuenlabrada Sentencia n. 72/2015 caso *Fructuoso v Bankia 07* abril 2015.

⁵⁶ N° FA1412001593539, NAF (23.12.2014) sobre <nissan.technology>.

⁵⁷ N° FA1412001593524, NAF (24.12.2014) sobre <nissan.email>.

⁵⁸ D. Prahly y E. Null, "The new Generic Top-Level Domain Program: a New Era of Risk for Trademark Owners and the Internet", *The Trademark Reporter, The Law Journal of the INTA*, 2011, vol. 101, nº 6, pp. 1757–1800; pp. 1784–1785.

⁵⁹ N° FA1407001570171, NAF (09.08.2014).

res de marcas genéricas debían registrar con prontitud sus nombres de dominio, ya que las marcas por sí solas no eran suficientes para prevalecer sobre los registrantes de los nombres de dominio. En coherencia con el caso *Hola*, encontramos el que trata de la controversia sobre <principal.guru>⁶⁰, el demandante no probó de forma clara y convincente que el titular del nombre de dominio no tuviera intereses legítimos, ya que ninguno de los significados del diccionario de la palabra “principal” estaba relacionado con los servicios financieros del demandante. Además, otra diferencia importante que puede limitar a los titulares de marcas es que el procedimiento URS, en contraste con la UDRP, requiere que no haya una cuestión controvertida de si el registro del nombre de dominio y uso de la marca se hicieron y hacen con mala fe, ya que en caso contrario la demanda será denegada (§ 8.5 del Sistema URS).

El procedimiento URS busca equilibrar el poder de las partes, de tal forma que el mayor estándar probatorio y que no se puedan plantear cuestiones controvertidas son formas de compensar los estrictos plazos del procedimiento en detrimento del demandado. De hecho las mayores exigencias de prueba no han impedido que este sistema tenga un 80% de éxito para el demandante, donde se ha suspendido el nombre de dominio⁶¹, mientras que sólo el 7% de las resoluciones han dado la razón al demandado⁶².

Carecería de justificación la introducción del URS, si el estándar probatorio no es diferente al de la UDRP. Cabe entender que varias resoluciones del URS juzgan con el estándar del peso de las probabilidades, propio de la UDRP⁶³.

⁶⁰ N° FA1407001570539, NAF (07.08.2014).

⁶¹ Datos calculados a partir de las resoluciones del NAF (227/286 casos) y la ADNDRC (22/25 casos) hasta 04.05.2015.

⁶² Datos calculados a partir de las resoluciones del NAF (21/286 casos) y la ADNDRC (1/25 casos) hasta 04.05.2015. Los porcentajes restantes se reparten demandas retiradas (9,6%) y resoluciones pendientes (3,5%).

⁶³ N° FA1504001615736, NAF (08.05.2015) sobre <weightwatchers.wales>: “On the balance of probabilities the disputed domain name was registered or acquired primarily for the purpose of selling [...]”. N° FA1407001572632, NAF (19.08.2014) <hochtief.careers>, <hochtief.international> donde realmente no aplica un estándar probatorio más alto.

4. Deficiencias del procedimiento URS

Respecto al idioma del procedimiento, el § 9 del Reglamento URS obliga a que tanto la demanda como la notificación de la demanda sea en inglés, mientras que la contestación de la demanda puede ser en inglés o en uno de los idiomas usados en la notificación de la demanda. El examinador tiene margen de discrecionalidad para elegir el idioma de su resolución, pero uno de los requisitos para ser examinador es tener fluidez en inglés⁶⁴. Resulta curioso que el Reglamento Adicional de la *Asian Domain Dispute Resolution Centre* (ADNDRC) no tiene ninguna previsión con respecto al idioma, dando por hecho que éste será el inglés. El mecanismo puede implicar que cuando el proveedor de controversias manda un correo electrónico al demandado en inglés diciendo que ha terminado el plazo para defender sus derechos ante el proveedor de la controversia, el demandado no lo comprenda, como ya ha ocurrido⁶⁵. El proveedor de controversias no tiene obligación de traducir las notificaciones según el Reglamento URS, y además si potestativamente lo hace, éstas le exoneran de responsabilidad por dicha traducción si no se trata de la notificación de la demanda.

En un mundo multilingüe, donde además se han admitido recientemente los nombres de dominio internacionalizados para que idiomas que no utilicen el alfabeto latino estén representados en Internet, parece cuestionable que el idioma de este procedimiento obligatoriamente deba ser el inglés⁶⁶. Puede llevar a situaciones paradójicas si el demandante y demandado no hablan inglés y tienen que gastar tiempo traduciendo al idioma impuesto del procedimiento, lo cual implica no sólo un incremento de los costes, sino que además esta situación

⁶⁴ La única resolución encontrada en idioma que no sea inglés es nº FA14 02001544385, NAF (25.02.2014) sobre <bbva.guru>, donde demandante y demandado estaban domiciliados en España.

⁶⁵ *V.gr.*, Nº HKS-1400013, ADNDRC (31.10.2014), donde el demandado envió cuatro emails diciendo "Please Netherlands!". Después de ese correo la ADNDRC tardó 3 días en traducir los documentos al neerlandés y señaló que el Párrafo 9 (e) del Reglamento URS que exonera al proveedor de la traducción de documentos distintos a la notificación de la demanda.

⁶⁶ El grupo Alibaba es el demandante que más ha utilizado por ahora el procedimiento URS, y en las resoluciones de los expertos siempre se hace referencia a sus marcas con los caracteres asiáticos. *V.gr.*, "Aliexpress Website" conocida en chino como "全球速卖通", *Vid.* HKS-1400005, ADNDRC (14.08.2014). Igualmente en Nº HKS-1400006, ADNDRC (29.08.2014) sobre <阿里妈妈.wang > (阿里妈妈 es la marca "ALIMAMA" en inglés).

no es coherente con los objetivos de celeridad y abaratamiento que predica el mecanismo URS.

La exclusividad de este mecanismo para los titulares de marcas registradas impide que puedan reclamar por este procedimiento interesados en la protección de indicaciones geográficas o nombres propios, en tanto en cuanto no posean un derecho de marca registrada. Luego, si el demandado no tiene pruebas de que haya registrado la marca, pero tiene derechos de *common law*, deberá usar el procedimiento de la UDRP si quiere que su demanda prospere⁶⁷ antes que el procedimiento URS.

La eficiencia de procedimiento puede verse mermada si el demandante quiere obtener la suspensión del nombre de dominio y la transferencia posterior. El hecho de que haya que plantear diversas reclamaciones antes distintos proveedores de servicios en función de si el demandante busca un bloqueo del nombre de dominio o una cesión del mismo, no parece muy eficiente. El silencio del procedimiento URS respecto de la transferencia del nombre de dominio al titular del derecho de marca vulnerado, ha suscitado dudas en la doctrina; ya que para conseguir la transferencia el interesado deberá utilizar la Política Uniforme de la ICANN⁶⁸. A nuestro entender, el hecho de que estos mecanismos no sean excluyentes sino complementarios, indica que las normas vigentes de la Política Uniforme utilizadas antes de la aparición de los gTLD son aplicables en igual medida a los nuevos gTLD, de tal forma, que el mecanismo URS busca ofrecer medidas adicionales, concretamente una suspensión del nombre de dominio, pero no va más allá, no se fusiona con la UDRP. Resulta clarificadora la resolución fruto del mecanismo URS que suspende el nombre de dominio <michaelpage.careers> en el marco de la ADNDRC, donde el demandado se ofrece a transferir el nombre de dominio al demandante, aunque alega no haber usado el nombre de dominio con mala fe. Finalmente el examinador concluye que se dan los tres requisitos de forma clara y convincente para que las pretensiones de la demandante sean estimadas y suspende el nombre de dominio, expresando que de acuerdo al Párrafo 14 (a) del Reglamento URS, es la única medida de la que dispone en el marco del procedimiento URS⁶⁹.

La limitación en cuanto a las medidas del procedimiento URS ha sido objeto de crítica, porque el examinador del procedimiento URS

⁶⁷ N° FA1405001562032, NAF (11.07.2014) sobre <c-byte.company>, <c-byte.management>, <c-byte.solutions>, <c-byte.support>, <c-byte.systems>.

⁶⁸ M. Lastiri Santiago, *La comercialización ...*, *op. cit.*, p. 142.

⁶⁹ N° HKS-1400001, ADNDRC (09.05.2014).

no puede ordenar la transferencia del nombre de dominio. Sus críticos defienden que sería más fructífero notificar al prestador de servicios que aloja el sitio web e iniciar el procedimiento UDRP contra el propietario de la web, que la medida que consiguen iniciando el URS⁷⁰.

Lo cierto es que nos encontramos ante dos procedimientos alternativos, pero que se pueden usar simultáneamente. Por tanto, utilizar uno u otro dependerá del valor que le otorgue el demandante al nombre de dominio lo que constituye parte de su propia estrategia empresarial. Por ejemplo: si se trata de un nombre de segundo nivel parecido a una marca que puede llevar a confusión a los consumidores, pero la empresa no tiene interés en que le sea transferido el nombre de dominio o que éste sea cancelado, un bloqueo del nombre de dominio puede ser suficiente para cesar la conducta infractora. Por el contrario, si tenemos un nombre de segundo nivel idéntico a una marca, la cual goza de reputación en el mercado, la empresa querrá obtener ese activo valioso y lo adecuado será acudir a la UDRP para conseguir su transferencia efectiva.

El mecanismo URS plantea otro problema: una vez que se ha acabado el periodo de suspensión, el nombre de dominio puede ser renovado por el registrante. Ello significa que puede no llegar a ser eficiente en el largo plazo, si después de finalizado el plazo de suspensión, los titulares de marca tienen que volver a vigilar si se infringen sus derechos de marca. La obtención de la cesión del nombre de dominio por la UDRP sería en ese sentido más eficiente, ya que aquí el titular de marca lo tiene registrado mientras pague las cuotas de renovación; pero con el mecanismo URS no puede evitar que el nombre de dominio que fue suspendido sea usado más adelante. Podemos concluir que las acciones del URS son a corto plazo por la propia temporalidad de la suspensión. No obstante, si la acción buscada con el procedimiento UDRP es la cancelación del nombre de dominio, una vez cancelado, teóricamente tanto el demandado como un tercero podrían volver a registrar el dominio de nuevo. De forma, que tanto la UDRP como el URS serían vulnerables en ese sentido. Quizá ésta sea una de las razones por las que la OMPI no haya considerado necesario poner en marcha el Sistema URS, ya que con el procedimiento UDRP el remedio de la cancelación es parecido al remedio de la suspensión. A favor del Sistema URS se encuentra el coste de la tasa en comparación

⁷⁰ D.Prahl, y E. Null, *op. cit.*, p. 1785.

con la UDRP⁷¹. Además, será muy importante tener en cuenta sobre cuántos nombres de dominio se establece la controversia para seleccionar el proveedor de la solución de las controversias, ya que la NAF para el URS es más atrayente si el número de nombres de dominio controvertidos es significativo⁷².

En otro orden de cosas, resultan confusos los límites de la discrecionalidad de los examinadores; ya que no sólo determinarán su resolución en el Sistema URS y su Reglamento, sino también en cualquier norma o principio jurídico que consideren aplicable [§ 13 (a) del Reglamento del URS]. Este párrafo se inspira en el párrafo 13(a) del Reglamento UDRP, lo cual manifiesta un criterio muy flexible de ley aplicable. En la práctica el panel suele referirse a la Política UDRP, incluso aunque las partes aleguen normas de un ordenamiento jurídico nacional concreto. Así ocurre en el caso sobre <realmadrid.tienda> donde el demandado alude al art. 343 Cc español para la presunción de la buena fe a su favor. Sin embargo, el panel no se refiere al ordenamiento español para decidir el caso de transferencia del nombre de dominio⁷³. Por el contrario, otros casos evidencian la aplicación de un Derecho nacional cuando las dos partes están domiciliadas en el mismo país⁷⁴.

Aún con sus deficiencias, el procedimiento URS no debe eliminarse porque sea innecesario y de mucho poder a los titulares de marca; ya que el hecho histórico de que se pueda registrar un nombre de segundo nivel sin control en un gTLD “de nueva generación” implica claramente más riesgos para quien tiene una marca que goza de reputación en el mercado⁷⁵. Lo que sí parece necesario es adaptarlo a las necesidades de las partes, por ejemplo en cuanto a la facilitación del idioma del procedimiento. La UDRP es un buen ejemplo respecto al idioma del procedimiento, respetando el principio de la autonomía de la vo-

⁷¹ De 1500 \$ a 2000 \$ hasta 10 nombres de dominio panel de un miembro (Anexo D del Reglamento Adicional de la Política Uniforme OMPI), de 1300 \$ a 1800 \$ hasta 10 nombres de dominio panel de un miembro (§ 17 Reglamento Adicional de la Política Uniforme NAF), mientras que el procedimiento URS únicamente cuesta de \$360 a \$400 hasta 14 nombres de dominio (§ 14 Reglamento Adicional URS de la ADNDRC) o \$375 hasta 14 nombres de dominio (§18 Reglamento Adicional URS de la NAF).

⁷² Ej. si supera los 101, la tasa son \$500 en la NAF, mientras que la ADNDRC no lo tiene determinado en su Reglamento Adicional.

⁷³ No. D2014–1605, OMPI (24.10.2014) sobre <realmadrid.tienda>.

⁷⁴ *Vid., v.gr.*, No. D2000–1690, OMPI (30.01.2001) sobre <cafemarcilla.com>. *Vid.*, D. Lindsay, *op.cit.*, pp.142–145.

⁷⁵ En contra, J. P. III Smith, “The Tangled Web: A Case against New Generic Top–Level Domains”, *Rich. J.L. & Tech.*, vol. 20, n.º 3, 2014, pp. 1–42 y p.37–38.

luntad a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro entre el registrador y el registrante [§ 11 (a) del Reglamento de la UDRP]⁷⁶.

IV. Resolución de controversias por marcas comerciales posteriores a la delegación (*Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure*)

1. Planteamiento general

La misión del procedimiento de Resolución de controversias por marcas comerciales posteriores a la delegación (referido a partir de ahora como Procedimiento PDDRP de marcas comerciales)⁷⁷ es abordar situaciones en las que el operador del registro con su comportamiento en la gestión o uso del nombre de dominio de primer nivel infringe derechos de marca en dominios de primer o segundo nivel. Este procedimiento al igual que el Sistema URS se introduce por referencia en el contrato entre ICANN y el operador del registro⁷⁸. Concretamente, en la especificación 7.2.a) del contrato, el operador del registro pacta participar en todos los procedimientos post-delegación y estar obligado para las determinaciones resultantes⁷⁹, lo cual también aparece en los apartados 2.1 y 2.2 del Procedimiento PDDRP. El procedimiento PDDRP debe ser utilizado después de haber comunicado al operador del registro la problemática⁸⁰, ya que no cualquier reclamación es fundada. Para proceder a emitir una resolución primero tienen que pasar un umbral de relevancia llamado *threshold review test*, al que nos referiremos en adelante como revisión inicial por ser esta la traducción a la versión española del documento⁸¹. En cualquier caso, las medidas que adopten los expertos deben ser ejecutadas en última instancia por la ICANN, que tiene por su posición preeminente los medios a su alcance para ejecutarla, pero la decisión de los expertos no implica automáticamente que esas medidas sean ejecuta-

⁷⁶ *Vid.*, D2014-1413, OMPI (27.10.2014) sobre <calvinklein.wang>, el panel explica por qué elige el inglés como idioma del procedimiento considerando las circunstancias del caso, al no ser perjudicial para ninguna de las partes.

⁷⁷ 04.06.2012. *Vid.* <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/pddrp>

⁷⁸ ICANN, *Módulo 5, New gTLD applicant Guidebook*, 04.06.2012.

⁷⁹ *Registry Agreement*, 09.06.2014, *vid.* <https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.pdf>.

⁸⁰ Calificado en la doctrina como un proceso lento y complejo, *Vid.* J. A. Arnot, "Navigating Cybersquatting Enforcement in the Expanding Internet", *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, vol. 13, 2014, pp. 321-340 y pp. 335-338.

⁸¹ ICANN, §9 del Procedimiento PDDRP. En la versión en español se nombra como revisión inicial. Quizá una traducción más acertada sería "admisibilidad de la reclamación".

das por la ICANN; ya que ésta posee un margen de discreción como expone el párrafo 18.6 del Procedimiento PDDRP.

Los instrumentos normativos son además del Procedimiento PDDRP de marcas comerciales de la ICANN, reglas mínimas que deben ser cumplidas por todos los proveedores, las Reglas Adicionales que cada proveedor de la PDDRP de marcas establezca. Actualmente son tres los proveedores de este procedimiento: La *Asian Domain Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), la *National Arbitration Forum* (NAF) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)⁸².

Por primera vez, los participantes en la controversia que regula este mecanismo serán el propietario/titular de la marca y el operador de registro del gTLD de que se trate. Los titulares de marca deberán notificar al registro acerca de la presunta conducta infractora y expresar su disposición de reunirse para resolver el problema (§ 9.2.4 del Procedimiento PDDRP).

Respecto a la revisión inicial, el *Threshold Panel* revisará que se cumplen cuatro criterios previamente a que la demanda sea analizada sustantivamente. En primer lugar, que el demandante sea el titular de una marca, bien registrada nacional o regionalmente y esté en uso, bien haya sido validada en un procedimiento judicial, o bien esté protegida por una ley o tratado vigente al tiempo de interponer la demanda. Respecto a la prueba de uso, es exactamente igual que para poder utilizar el Sistema URS. En segundo lugar, el demandante tiene que alegar que ha sido materialmente dañado por la infracción de su marca. En tercer lugar, también tiene que alegar que los hechos específicos están dentro de los estándares de primer o segundo nivel del Procedimiento PDDRP. Por último, el panel evaluará que al menos 30 días antes de la interposición de la demanda, el demandante haya notificado al operador del registro con el fin de resolver el asunto de buena fe. En esta primera fase, ya está prevista la intervención del operador del registro para presentar alegaciones e incluso la respuesta de las mismas por parte del demandante. El panel tendrá 10 días tras la contestación del demandante para emitir la resolución de admisibilidad.

La parte sustantiva del procedimiento se encuentra en el párrafo 6 del Procedimiento PDDRP. Este párrafo se divide en dos apartados dependiendo de si se refiere al sufijo de primer nivel o al de segundo

⁸² <http://newgtlds.icann.org/en/announcements-and-media/announcement-20aug13-en>.

nivel. Por una parte, respecto al nombre de dominio de primer nivel, el reclamante deberá alegar y probar de forma clara y convincente que la conducta de la entidad de registro encargada de la extensión objeto de la reclamación es en su operación o utilización idéntica o confusamente similar a la de la marca del reclamante y dicho uso contribuye a: a) obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca, b) alterar la capacidad distintiva o la reputación de la marca del reclamante, o c) crear un riesgo de confusión con la marca del reclamante. Podemos observar que los criterios son los mismos que los del procedimiento previo a la adjudicación de un gTLD si se insta el procedimiento de objeciones legales⁸³.

Por otra parte, con relación al nombre de dominio de segundo nivel, la demanda prospera si el reclamante prueba de manera clara y convincente con respecto a la conducta del operador del registro que existe: a) un patrón sustancial o práctica específica para beneficiarse con mala fe de la venta de nombres de dominio infractores de marcas; y b) la mala fe del operador de registro de obtener ganancias a partir del registro sistemático de nombres de dominio en el gTLD que sean idénticos o confusamente similares a la marca del reclamante, los cuales:

- obtienen una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca del reclamante, o
- alteran el carácter distintivo o la reputación de la marca del reclamante, o
- crean un riesgo de confusión con la marca del reclamante.

Como puede observarse el apartado b) del Párrafo 6.2 del Procedimiento tiene los mismos criterios que los mencionados con respecto al primer nivel.

A estos efectos, se considera que la demostración de que el operador de registro ha sido advertido de la posible infracción de la marca no es suficiente para que prospere la reclamación en este procedimiento.

Además, se exonera de responsabilidad al operador del registro en virtud de ese procedimiento en multitud de ocasiones. El propio párrafo 6 alude a que este no es responsable si sólo (i) tiene nombres de dominio que infringen derechos dentro de su registro o (ii) tenga co-

⁸³ ICANN, Module 3, Objection Procedure, §3.5.2, *New gTLD applicant Guidebook*, 04.06.2012.

nocimiento que su registro incluye nombres de dominio que infringen derechos o (iii) no controló los registros de nombres de dominio dentro de su registro⁸⁴. Adicionalmente, tampoco será responsable, según lo dispuesto en el PDDRP en relación con nombres de dominio:

- registrados por una persona o entidad que no está afiliada con el operador del registro;
- registrados sin el estímulo, inducción o indicación, directa o indirecta, de ninguna persona o entidad afiliada con el operador del registro; y
- de los que no resulte ningún beneficio, directo o indirecto, para el operador de registro, distinto de la tarifa del registro, (la cual puede incluir otras tasas incidentales al proceso de registro por servicios de valor añadido tales como la seguridad mejorada del registro).

El procedimiento alude a dos ejemplos de responsabilidad por parte del operador del registro. La violación en el segundo nivel se produce cuando el operador del registro sigue un patrón o práctica activa y sistemáticamente induce a los registrantes a registrar nombres de dominio de segundo nivel y obtener una ventaja desleal sobre la marca con un alcance y grado donde es evidente la mala fe. Otro ejemplo se produce si el operador de registro sigue un patrón o práctica de actuar como registrante o usuario beneficiario de los registros que infringen derechos para aprovecharse monetariamente con mala fe.

2. Medidas que puede tomar el panel en el procedimiento PDDRP

Los expertos que deciden el caso pueden adoptar tres tipos de medidas graduales contra el operador del registro si finalmente determina que es responsable bajo este procedimiento. Estas medidas se regulan en el párrafo 18 del Procedimiento PDDRP.

En primer lugar, el panel puede obligar al operador a que se asegure de no registrar en el futuro nombres que infringen derechos de marcas, no obstante, estas medidas no deben:

⁸⁴ La versión en español es una traducción bastante deficiente en varios puntos, porque suele ser bastante literal y a veces, utiliza palabras que no están recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española, tales como “monitorear” o “registrar”. Otras veces utiliza términos confusos como reclamaciones “sin mérito” cuando lo que se quiere decir son reclamaciones sin fundamento. Por ello, que la versión consultada es la original en inglés. El autor P. De Miguel Asensio, *Derecho...*, *op.cit.*, p. 528 ofrece una mejor traducción del párrafo 6 del PDDRP.

- requerir al operador del registro supervisar registros que no estén relacionados con los nombres en cuestión en el procedimiento PDDRP, es decir, que no sean marcas; o
- ser acciones directas del operador del registro que vayan en contra de lo requerido en el Acuerdo de Registro.

En segundo lugar, puede ordenar la suspensión de aceptar nuevos registros de nombres de dominio en el gTLD hasta un periodo de tiempo en que la violación identificada en la resolución sea subsanada o tras un periodo de tiempo.

Desde un punto de vista crítico, la alusión al periodo de tiempo es muy vaga; ya que no se establece ningún término medio o referencia para saber qué puede ser considerado un periodo de tiempo “normal” en el cual se considere que aun sin haber cesado la infracción, el panel podría levantar esa suspensión permitiendo registrar más nombres de dominio con ese operador.

La medida más drástica dentro de este mecanismo está prevista para casos excepcionales, los expertos pueden determinar la resolución del Acuerdo de Registro cuando el operador del registro actuó con malicia. Es interesante observar cómo en el párrafo del procedimiento en este último caso no aparece “*bad faith*” sino “*malice*”. El término “*malice*” implica llevar a cabo una acción con el deseo de dañar a otras personas; y en este caso de violación de derechos de marca implicaría probar una voluntad deliberada por parte del operador del registro de infringir derechos de marca.

Para evitar reclamaciones infundadas, el Procedimiento PDDRP al igual que el URS prevé que los expertos puedan ordenar sanciones graduadas contra los que reclaman sin ningún tipo de fundamento. Las sanciones varían desde las prohibiciones temporales para reclamar, imposición de costas del operador del registro, incluidos los honorarios razonables de sus representantes legales y prohibiciones permanentes para reclamar después de haber ordenado prohibiciones temporales.

3. Valoración del Procedimiento PDDRP

Este procedimiento no se ha utilizado todavía en la práctica. Tendremos que dejar pasar tiempo para que se puedan cumplir los requisitos que dan lugar a que la reclamación prospere. No obstante, los límites de este procedimiento pueden ser la amplitud de casos en los que se exonera la responsabilidad del registrador. A modo de ejemplo,

que haya habido al menos 19 resoluciones aplicando la Política Uniforme donde resultara controvertido un nombre de dominio terminado en <.email>⁸⁵ y sólo en una se denegara la transferencia del nombre de dominio, podría ser un síntoma de que el registrador del nombre de dominio no está controlando en absoluto quién registra con ese operador. Pero este comportamiento no se considera abusivo en sí mismo, e incluso se exonera la responsabilidad del operador como muestra el párrafo 6 del Procedimiento PDDRP.

Los defensores de la comunidad marcaría criticaron la incertidumbre de costes que generaba este procedimiento debido al margen de discreción otorgado al panel en cuanto a la prueba, o cargar con los costes de abogados del operador del registro si el panel determinaba que la demanda carecía de fundamento⁸⁶. Parece que la prohibición de usar el procedimiento PDDRP no tuviera efecto disuasorio suficiente para evitar demandas "*without merit*" e ICANN estableció que el panel podría imponer los costes del operador del registro, incluidos los honorarios razonables de sus abogados. Lo cierto es que es una carga bastante gravosa y podría influir en el uso del procedimiento.

Respecto a la obligatoriedad del idioma inglés en el procedimiento (§ 16.4 del Procedimiento PDDRP) no parece razonable por las mismas razones consideradas en el análisis de las deficiencias del Sistema URS.

V. Conclusión

Los nuevos mecanismos de resolución de controversias posteriores a la delegación de nombres de dominio de primer nivel pueden resultar una adecuada alternativa a otros mecanismos ya existentes. El titular del nombre de dominio debe aceptar que puede ser demandado además de por la Política Uniforme y ante los tribunales nacionales, por el Sistema URS. Por primera vez, el operador del registro debe aceptar que podrá ser demandado por el procedimiento PDDRP por

⁸⁵ D2014-0686, OMPI; D2014-0637, OMPI; D2014-0724, OMPI; D2014-0730, OMPI; D2014-0770, OMPI; D2014-0805, OMPI; D2014-0825, OMPI; D2014-0855, OMPI; D2014-1145, OMPI; D2014-1172, OMPI; D2014-1287, OMPI; D2014-1346, OMPI; D2014-1399, OMPI; D2014-1537, OMPI; D2014-1539, OMPI; D2014-1650, OMPI; D2014-1656, OMPI; D2014-1670, OMPI; FA1407001568547, NAF.

⁸⁶ *Vid.* INTA Internet Committee Comments Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure (Trademark PDDRP) April 1, 2010, <http://www.inta.org/Advocacy/Documents/>

los titulares de marca. Ambos procedimientos se incluyen en el contrato respectivo que los liga directa o indirectamente con la ICANN.

El titular de la marca tendrá que valorar qué importancia tiene el daño a la marca por el nombre de dominio supuestamente infractor en su cartera de activos para decidir qué mecanismo utilizar. El análisis del coste–beneficio de las empresas titulares de derechos de marca tiene que incluir no sólo el coste de entablar un procedimiento administrativo, relativamente barato y rápido en el URS en comparación con la UDRP y los tribunales nacionales, sino también las medidas que finalmente puede adoptar el panel. A pesar de la limitada consecuencia del Sistema URS, la suspensión del nombre de dominio, ésta puede interesar a determinados titulares de marca.

Finalmente, el titular de la marca podrá dirigirse contra quien opera el registro de nombres de dominio. Aunque no existe experiencia práctica del procedimiento PDDRP, sin duda implica una novedad positiva en el sistema. El operador que infringe derechos de marca en nombres de dominio de primer o segundo nivel de forma sistemática podrá ser considerado responsable y eventualmente el panel podrá prohibirle que siga otorgando nombres de dominio. Este mecanismo parece necesario en un mundo donde se podrá registrar cualquier nombre de dominio.

Bibliografía

- AGUSTINOY GUILAYN, A.: *Nombres de dominio, normativa internacional, comunitaria y española comentada*, Barcelona, Bosch, 2008, pp. 29–92.
- ARNOT, J.A.: “Navigating Cybersquatting Enforcement in the Expanding Internet”, *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.*, vol. 13, 2014, pp. 321–340.
- BERMAN CENTER FOR INTERNET AND SOCIETY: “Accountability and Transparency at ICANN: An Independent Review”, *Final Report, Harvard Law School*, 2010, www.icann.org/en/system/files/files/review-berkman-final-report-20oct10-en.pdf.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: “Alcance de la arbitrabilidad de los litigios sobre derechos de propiedad industrial”, *Arbitraje*, vol. VII, nº 1, 2014, pp. 81–101.
- DE MIGUEL ASENSIO, P.A.: *Derecho Privado de Internet*, 5ª ed., Cizur Menor, Civitas, 2015.
- DEMOUGIN, D. y FLUET, C.: “Preponderance of Evidence”, *European Econ. Rev.*, 50, 2006, pp. 963–976.
- FROOMKIN, A.M.: “Icann’s Uniform Dispute Resolution Policy – Causes and (Partial) Cures”, *Brooklyn L. Rev.*, vol. 67, nº 3, 2002, pp. 605–718.

- HAIGHT FARLEY, C.: "Convergence and Incongruence: Trademark Law and ICANN'S Introduction of New Generic Top-Level Domains", *The John Marshall Journal of Computer & Information Law*, Vol.XXV, n° 4, 2008, pp. 625–634.
- KOPF, O.: *Die Internetdomain in der Einzelzwangsvollstreckung und in der Insolvenz des Domaininhabers*, Jena, 2006, pp. 29–100.
- LASTIRI SANTIAGO, M.: *La comercialización del nombre de dominio, Régimen jurídico*, Marcial Pons, Madrid, 2014.
- LINDSAY, D.: *International Domain Name Law (ICANN and the UDRP)*, Oxford, Hart, 2007.
- LIPTON, J. y WONG, M.: "Trademarks and Freedom of Expression in ICANN's New gTLD Process", *Monash U.L. Rev.*, 2012, vol.38, n° 1, pp. 188–227.
- MORINGIELLO, J.M.: "Seizing Domain Names to Enforce Judgments: Looking Back to Look to the Future", *Univ. Cincinnati L. Rev.*, vol.72, 2003–2004, pp. 95–149.
- PARTRIDGE, M.V.B. y ARNOT, J.A.: "Expansion of the Domain Name System: Advantages, Objections and Contentions", *DePaul J. Art Tech. & Intell. Prop. L.*, vol. 22, n° 2, 2012, pp. 317–336.
- PRAHL, D. y NULL, E.: "The New Generic Top-Level Domain Program: a New Era of Risk for Trademark Owners and the Internet", *The Trademark Reporter, The Law Journal of the INTA*, vol. 101, n° 6, 2011, pp. 1757–1800.
- SCHULTE–BRAUCKS: "Alles new macht die ICANN– die neuen Top Level Domains bescheren Markeninhabern neue Risiken und neue Rechtsschutzmöglichkeiten", *GRURInt*, 2013, pp. 322–328.
- SHIMANOFF, E.J.: "The Dot Times They Are a–Changin': How New Generic Top Level Domains (gTLDs) Will Change Consumer Perception about the Internet", *Cardozo Arts & Entertainment L. J.*, vol. 32, n° 3, 2014, pp. 891–926.
- SMITH, J. P. III: "The Tangled Web: A Case against New Generic Top-Level Domains", *Rich. J.L. & Tech.*, vol. 20, n°e 3, 2014, pp. 1–42.
- STEWART, I.L.: "The Best Laid Plans: How Unrestrained Arbitration Decisions Have Corrupted the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy", *Federal Communications L. J.*, vol. 53, n° 3, 2001, pp. 509–532;
- SUNDERLAND, S.: "Domain Name Speculation: Are we playing Whac–a Mole", *Berkeley Tech.L.J.*, vol.25, 2010, pp. 465–492; pp. 470–471.
- WARE, S.J.: "Domain–Name Arbitration in the Arbitration–Law Context: consent to, and fairness in, the UDRP", *The Journal of Small & Emerging Business Law*, vol. 6, 2002, pp. 145–179.
- WIPO: Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview, 2.0"), 2011.