

EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO Y LA
POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE
DOMINIO (UDRP): LA MALA FE BAJO EL RÉGIMEN
JURISPRUDENCIAL DE LA OMPI

Ab. Flavio Arosemena Burbano
Ab. Rafael González Gómez de la Torre
AEXPI-UCSG
www.aexpi-ucsg.com

ÍNDICE

1. El Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
2. La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) y la Política Uniforme de Solución de Controversias (UDRP).
3. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como Autoridad Resolutoria de Conflictos.
4. Requisitos concurrentes previos necesarios para la procedibilidad de una demanda contra un nombre de dominio, de acuerdo a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN.
5. Jurisprudencia de la OMPI respecto de la Prueba de la Mala Fe en el Registro y el Uso de un Nombre de Dominio:

- A. Interpretación de la conjunción “y” en el tercer requisito del artículo 4 (a) de la Política Uniforme.
- B. Enumeración ejemplificativa de circunstancias indicativas del requisito de mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio.
- C. Criterio Jurisprudencial respecto de la enumeración ejemplificativa de circunstancias indicativas de mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio.

6. Observaciones Finales

1. El Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

Pese a que en sus orígenes la Internet no tenía una función comercial, en la actualidad, al menos en lo que respecta a la parte denominada la “World Wide Web” o “WWW”, la Internet se encuentra absolutamente comercializada.

Desde fines de los años 90 la problemática en la Internet que ha recibido la mayor atención es el uso de los “nombres de dominio” o “domain names”, esto es, las denominaciones utilizadas para identificar a “sitios” o “páginas web” en el Internet.

Es importante en este punto entender un poco como funciona la red mundial de información o Internet. Básicamente es un sistema global de sistemas por medio del cual millones de computadoras alrededor del mundo están conectadas. A través de este sistema pueden enviarse mensajes de datos, intercambiarse archivos y acceder a información que se encuentre a en otros sitios del World Wide Web. Sin embargo, para poder lograr esto es necesario identificar las computadoras y los sitios donde se encuentre la información que deseemos acceder.

Esto es posible gracias al “Sistema de Nombres de Dominio” o “DNS”, el cual, por medio de palabras asimiladas a la dirección de protocolo (IP) que cada computador tiene, permite la requerida identificación. Estas palabras o denominaciones son conocidas como “nombres de dominio”.

Ahora, para que el sistema funcione, es necesario que cada computadora tenga una dirección IP única. Un buen símil sería lo que ocurre con los números telefónicos.

2. **La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) y la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP)**

En ejercicio del derecho que tenía por ser su creador, el gobierno de los Estados Unidos de América a través de una de sus agencias, la Fundación Nacional de las Ciencias (quien tenía bajo su cargo la supervisión de la Internet), en el año de 1993 suscribió un acuerdo con la compañía Network Solution, Inc. (NSI) para efectos de que administre lo que se conocía como el Internet Network Information Center (InterNIC). Consecuentemente, NSI tenía el monopolio de todo el sistema de registros de nombres de dominio. Los registros de dominio eran conferidos en un sistema de "*first come, first served*" ("primero en llegar, primero en recibir el beneficio") y no existía análisis alguno respecto de si el dominio pretendido estaba en conflicto con alguna marca pre-existente.

El monopolio de NSI terminó en Octubre de 1998, con la expiración del convenio celebrado con la Fundación Nacional de las Ciencias. El gobierno norteamericano optó por abrir el servicio a terceras entidades que también puedan servir de "registradores" de nombres de dominio. Este nuevo sistema se denominó "*sistema de registro compartido*".

Al día de hoy, NSI aún mantiene cierto protagonismo, ya que mantiene la lista oficial de todas las entidades calificadas para ser registradoras de nombres de dominio. Este nuevo sistema lo supervisa una corporación sin fines de lucro denominada la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" o ICANN. Pese a que la ICANN tiene sus oficinas principales en los Estados Unidos de América, su Junta General de Directores está conformada por representantes de todas partes del planeta.

Para efectos de solucionar futuros conflictos entre nombres de dominio y marcas, la ICANN exige a los registradores de nombres de dominio que adopten la Política Uniforme para la Resolución de Disputas

de Nombres de Dominio (UDRP) (en adelante la “*Política Uniforme*”). A su vez, cada registrador debe asegurarse que toda persona que desee registrar un nombre de dominio en la Internet se someta a dicha política. De esta forma se ha creado un sistema vinculante que permite solucionar, en forma jurídicamente sólida y pragmáticamente efectiva, los conflictos entre los nombres de dominio y las marcas.

En los tres primeros años de funcionamiento, la Política Uniforme ha permitido resolver más de 6000 disputas¹. El sistema de solución de conflictos de la Política Uniforme permite por la vía del arbitraje una solución de las disputas efectiva y fácilmente ejecutable.

Existen actualmente 4 organizaciones multilaterales que han sido autorizadas para ser instancias de arbitraje en disputas respecto de nombres de dominio: La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Foro Nacional de Arbitraje (NAF), el Instituto CPR de Nueva York para la resolución de disputas y el Centro Asiático para la Resolución de Disputas de Nombres de Dominio.

El arbitraje puede realizarse por medio de un único árbitro o un Panel de 3 árbitros, a elección del reclamante, quien también asume los costos del arbitraje, salvo que el demandado haya solicitado 3 árbitros, incrementando consecuentemente los costos, en cuyo caso cada parte asumirá el cincuenta por ciento. El Panel o el único árbitro tienen 14 días para resolver. La carga de la prueba la soporta el reclamante y el criterio probatorio es el de la preponderancia de la evidencia.

3. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) como Autoridad Resolutoria de Conflictos

La Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) es una organización internacional dedicada a la protección de las obras del intelecto humano y a fomentar su producción. Esta clase de obras son reguladas por lo que se conoce como el Derecho de Propiedad Intelectual, el cual permitió en gran medida la revolución industrial y en la

¹ Ver las últimas estadísticas en www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm

actualidad constituye uno de los factores más importantes de la era de la información.

La OMPI tiene su sede en Ginebra (Suiza) y es uno de 16 organismos especializados de las Naciones Unidas. Administra 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual. Tiene actualmente 182 Estados miembros².

La OMPI además de gozar de un importante prestigio internacional por su participación en el impulso de varios tratados y en la evolución del derecho de propiedad intelectual alrededor del mundo, es sede del "Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI" (*en adelante simplemente "Centro de Arbitraje"*), el cual, ha sido la principal institución en materia de solución de controversias relativas a nombres de dominio de Internet.

La jurisdicción y actividad del Centro de Arbitraje se rige por las siguientes normas: La Política Uniforme y su Reglamento, las Directrices y la Guía de la OMPI para la solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Adicionalmente, los usuarios pueden consultar el cuadro de tasas para determinar el costo del procedimiento respectivo. Toda esta información puede ser accedida en el sitio web de la OMPI pertinente a estos procedimientos³, el cual es muy completo y se actualiza constantemente.

Recordemos que el mandato principal de la OMPI es promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, por ello, fue precisamente un informe de la OMPI, realizado luego de una serie de consultas internacionales con los representantes de los sectores más importantes involucrados, el que sirvió de fundamento para la elaboración y expedición de la Política Uniforme por parte de la ICANN. El informe de la OMPI contenía recomendaciones relacionadas con los variados problemas que se plantean en el ámbito de los nombres de dominio.

² <http://www.wipo.int/directory/es/>

³ <http://arbiter.wipo.int/domains/index-es.html>

La OMPI es en la actualidad el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio, según lo señalan las últimas estadísticas⁴.

Es por ello que cada vez más autoridades registradoras de nombres de dominio optan por la OMPI como su proveedor de servicios de solución de controversias.

4. **Requisitos concurrentes previos necesarios para la procedibilidad de una demanda contra un nombre de dominio, de acuerdo a la Política Uniforme de Resolución de Conflictos (UDRP) de la ICANN**

Para efectos de que se verifique una actividad que merezca la censura o sanción del Panel de árbitros respectivo y la consecuente pérdida del nombre de dominio en conflicto, deben verificarse en forma concurrente los requisitos del artículo 4 (a) de la Política Uniforme. Los cuales enumeramos a continuación:

Política Uniforme. Art.4 (a) Disputas Aplicables: *“Usted será exigido a someterse a procedimiento administrativo mandatorio en el evento de que una tercera persona (un reclamante) afirme al respectivo registrador, de acuerdo a las normas de procedimiento, que:*

- (i) su nombre de dominio es idéntico o confundible con una marca o marca de servicios sobre la que el reclamante tiene derechos; y*
- (ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y,*
- (iii) su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.*

En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos elementos esté presente.”

⁴ <http://arbitr.wipo.int/domains/resources/statistics/index-es.html>

Mucha atención a la conjunción “y” en el artículo precitado, es dicha conjunción la que pone en evidencia la necesidad de que estas condiciones se verifiquen en forma concurrente, de lo contrario, el reclamo contra el nombre de dominio sería improcedente. No basta, por ejemplo, que el nombre de dominio sea confundible o inclusive idéntico a la marca de un tercero, sería necesario que además falten derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio y que su registro y actual utilización sean realizados de mala fe.

Adicionalmente, el propio artículo 4(a) *in fine* concluye en forma enfática que es el reclamante quien soporta la carga de la prueba respecto de la existencia de los requisitos condicionales y concurrentes para que sea procedente una reclamación contra un nombre de dominio.

5. Jurisprudencia de la OMPI respecto de la Prueba de la Mala Fe en el Registro y el Uso de Nombres de Dominio

A. Interpretación de la conjunción “y” en el tercer requisito del artículo 4 (a) de la Política Uniforme

El Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual define a la mala fe como “*Conciencia antijurídica de obrar. Dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya que por existir una prohibición legal, o una disposición en contrario; ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio*”.

Concretamente en la parte correspondiente al Derecho Civil sostiene “*Las consecuencias de la mala fe no son forzosamente la nulidad del acto, sino la indemnidad del perjudicado, que se produce por esta vía, por la del resarcimiento o por otra determinada en cada caso*”.⁵

El primer punto de gran relevancia jurídica respecto del tercer requisito condicional y concurrente detallado en el artículo 4 (a) de la política uniforme -que debe ser analizado y destacado- es los efectos de la conjunción “y” cuando el requisito precitado expresa: “*su nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.*” Aunque la interpretación aparente es la de simple indisolubilidad de ambos

⁵ Cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial Heliasta. 1986.

requisitos, un análisis más observador revelará ciertas sutilezas de gran efecto práctico en disputas de este tipo.

Así lo ha reconocido el panel de árbitros de la OMPI en reiterados fallos. En *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003 (Febrero 18 del 2000) el panel expresó: “*La importancia del uso de la conjunción <y> es que el parágrafo 4(a)(iii) exige que el reclamante pruebe el uso de mala fe así como el registro de mala fe. Es decir, el registro de mala fe solo es insuficiente fundamento para obtener un remedio bajo la Política Uniforme.*”

La Asociación Internacional de Marcas (International Trademark Association, INTA) y diversos dueños de marcas han intentado ampliar la aplicabilidad del requisito de registro y uso de mala fe. Específicamente se solicitó ampliar el requisito para incluir casos de registros de mala fe y usos de mala fe en forma independiente.

El principal argumento para esta ampliación era que los registradores fraudulentos o “*cybersquatters*” usualmente registran marcas de terceros como nombres de dominio para luego venderlos y aprovecharse de las necesidades comerciales del legítimo titular marcario.

El Panel Arbitral en *Telstra Corporation Limited* en forma brillante aclaró la debida forma de interpretar el artículo 4 (a) (iii) al expresar que:

“el aspecto relevante no es si quien registro el nombre de dominio realiza una acción positiva de mala fe respecto de dicho nombre de dominio, sino, si en atención a todas las circunstancias del caso, puede concluirse que quien registró el nombre de dominio está actuando de mala fe. La diferencia entre realizar una acción positiva de mala fe y actuar de mala fe puede parecer fina, pero es una distinción importante. La relevancia de la distinción es que el concepto de un nombre de dominio utilizado de mala fe no está limitado a la acción positiva; la inacción esta incluida en el concepto. En otras palabras, es posible, en ciertas circunstancias, que la inactividad de quien registra el nombre de dominio constituya un uso de mala fe de dicho registro.”

Este entendimiento del artículo 4(a)(iii) esta apoyado por las disposiciones de la Política Uniforme. El artículo 4(b) identifica, sin

limitación alguna, circunstancias que serán evidencia de registro y uso de mala fe de un nombre de dominio, para efectos del artículo 4(a)(iii). Únicamente una de estas circunstancias (artículo 4(b)(iv)), necesariamente implica una acción positiva post-registro en relación con el nombre de dominio (usar el nombre para atraer consumidores a un sitio web u otra ubicación en línea. Las otras 3 circunstancias contemplan o una acción positiva o una inacción en relación con el nombre de dominio.

La interrogante surge entonces respecto de cuales circunstancias de inacción (retención pasiva) además de las mencionadas en los artículos 4(b)(i), (ii) y (iii) pueden constituir un uso de mala fe de un nombre de dominio. Esta es una pregunta que no puede ser respondida en abstracto; la pregunta puede ser únicamente contestada en relación a los hechos particulares de un caso específico.”

Este punto se ve graficado en la decisión adoptada por el Panel Arbitral de la OMPI en *FNAC v. Abdouni Abdelha* WIPO Case No. D2005-0968 (Octubre 26, 2005), en la cual concluye -especialmente considerando la fuerte reputación de la marca y su amplio conocimiento en el público- que pese a la inactividad del nombre de dominio realizado de mala fe, el Panel “*es incapaz de concebir ningún uso plausible actual o contemplado del registro de dominio que no sería ilegítimo*” y en consecuencia concluye que “*la retención pasiva del nombre de dominio en este caso en particular cumple con el requerimiento del artículo 4(a)(iii) que el nombre de dominio esté siendo utilizado de mala fe por el demandado.*”

En conclusión, no debemos cometer el error de concluir que todo registro de dominio para cumplir con el requisito de registro y uso de mala fe debe ser efectiva y positivamente usado mediante una acción del titular. El mero registro acompañado de una inacción puede constituir -atendiendo a las circunstancias del caso- un uso válido de mala fe para efectos de atender el requerimiento del artículo 4(a)(iii).

C. Enumeración ejemplificativa de circunstancias indicativas del requisito de mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio

El artículo 4 (b) de la política uniforme enumera las circunstancias indicativas del requisito de mala fe en el registro y el uso actual del nombre de dominio. Así tenemos que dicho artículo expresa:

Política Uniforme. Art. 4 (b) Evidencia de Registro y Uso de Mala fe: *“Para los propósitos del artículo 4(a)(iii), las siguientes circunstancias, en particular pero sin limitación, si son consideradas presentes por el Panel, serán evidencia del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe:*

- (i) circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio por la principal finalidad de vender, alquilar o transferir el registro del nombre de dominio al reclamante, quien es el dueño de la marca o marca de servicios o a un competidor de dicho reclamante, por valores que excedan sus costos documentados relacionados directamente relacionados con el nombre de dominio; o,*
- (ii) que usted ha registrado el nombre de dominio con el propósito de prevenir al dueño de la marca o marca de servicio de reflejar su marca por medio del nombre de dominio correspondiente, siempre que haya un patrón suyo respecto de dicha conducta; o,*
- (iii) usted ha registrado el nombre de dominio con el propósito principal de perturbar el negocio de un competidor; o,*
- (iv) mediante la utilización del nombre de dominio, usted ha intentado en forma intencional*

Es importante empezar por destacar que la enumeración del artículo 4 (b) de la Política Uniforme de la ICANN no enumera en forma exhaustiva los medios de prueba para atender el requerimiento de “registro y uso del nombre de dominio en mala fe”, necesario para la admisibilidad y pertinencia del reclamo.

Así lo ha reconocido en forma clara el panel de árbitros de la OMPI en *Melania Trump v. Parody Sites* WIPO Case No. D2005-0856 (Noviembre 1 del 2005) cuando expresa que:

“el principio preponderante detrás de la política es prevenir registros y usos abusivos de nombres de dominio para beneficio de los dueños legítimos de marcas, y el Panel nota que los ejemplos de registros de mala fe mencionados en el artículo 4(b) no pretenden ser exhaustivos de todas las circunstancias de las cuales puede inferirse mala fe.”

En conclusión sería equivocado pensar que si nos encontramos frente a un escenario que no se adecua específicamente a ninguno de los casos enumerados en el artículo 4(b) de la política uniforme, no sería procedente la acción de reclamo por registro de nombre de dominio indebido y de mala fe.

Como destaca el Panel en *Melania Trump* se trata de atender y cumplir con fin supremo del sistema de solución de conflictos que deriva del sistema de nombres de dominio y la política uniforme: la protección de los intereses legítimos de los propietarios de marcas y el entorpecimiento de actividades fraudulentas que utilizan las realidades tecnológicas del Internet como instrumentos de abuso.

De cumplirse cualquiera de los supuestos considerados en la numeración anterior, se presumirá la mala fe del registrante de nombre de dominio y por lo tanto se admitirá a trámite la reclamación que realice el verdadero titular de la marca.

En los casos que a continuación analizaremos se pondrá de manifiesto para cada caso, el análisis de uno de los supuestos de mala fe enumerados anteriormente, veremos además, cómo incidió la mala fe del registrante para la resolución adoptada por el panel de la OMPI o la Corte Jurisdiccional.

D. Criterio Jurisprudencial respecto de la enumeración ejemplificativa de circunstancias indicativas de mala fe en el registro y el uso del nombre de dominio

Procedemos a revisar el criterio jurisprudencial de los paneles arbitrales de la OMPI respecto de cada una de las circunstancias (ejemplificativas como hemos anotado) enumeradas en el artículo 4 (b) e indicativas del tercer requisito condicional y concurrente detallado en el

artículo 4 (a) de la Política Uniforme (registro y uso del nombre de dominio de mala fe).

Analizaremos los fallos más recientes, realizando observaciones que consideremos pertinentes en relación al contenido fáctico y jurídico de cada caso.

1. Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio por la principal finalidad de vender, alquilar o transferir el registro del nombre de dominio al reclamante, quien es el dueño de la marca o marca de servicios o a un competidor de dicho reclamante, por valores que excedan sus costos documentados relacionados directamente con el nombre de dominio:

No es tan sólo un accidente geográfico que este escenario-indicador de mala fe sea señalado por el artículo 4 (b) de la política uniforme. Tal como ocurrió con su escenario equivalente en el ámbito marcario, el secuestro de nombres de dominio es uno de los grandes motivadores de la existencia del actual sistema de resolución de disputas regulado por la Política Uniforme.

El secuestro de nombres de dominio para futura venta al frustrado legítimo titular de la marca se convirtió en fuente de enriquecimiento sin causa para una seria de oportunistas (por decir lo menos) históricos. Hoy la actividad está claramente prohibida, tal como lo razona el Panel Arbitral en *Hoffmann-La Roche Inc. v. NASR ANAIZI WIPO Case No. D2001-0767* (Agosto 1 del 2001):

“La Sección 4 (b) de la Política de la ICANN identifica ciertas, no-exclusivas categorías de evidencia, cualquiera de las cuales por sí sola será evidencia de registro y uso de un nombre de dominio de mala fe. La categoría pertinente a este caso claramente establecida por las circunstancias es que el demandado registró o adquirió el nombre de dominio con la intención principal de vendérselo al reclamante o a un competidor por una ganancia. (Artículo 4(b)(i). Esto se revela en el WHOIS⁶ que expresa que realice una oferta para adquirir el dominio.

⁶ Sistema en línea que permite obtener información sobre el titular de un nombre de dominio, o, al menos, quien solicitó su registro.

La clara intención del demandado era la de anticiparse al uso del nombre de dominio por parte del reclamante por medio de su marca VALCYTE. El reclamante presentó su solicitud de registro de la marca VALCYTE el 22 de Febrero del 2001 y el demandado registro el nombre de dominio <valcyte.com> el 8 de Marzo del 2001, tan sólo 14 días después. La inferencia más razonable es que el demandado registró el nombre de dominio para vendérselo al reclamante o a un competidor. El reclamante indudablemente reconoció el valor de un nombre de dominio que sea idéntico a una marca cuyo registro ha sido solicitado a la Oficina de Marcas y Patentes por parte de una conocida empresa farmacéutica. El registro del demandado por sí solo constituye mala fe.”

Es de trascendental importancia destacar de igual forma que cuando el artículo 4 (b) (i) de la Política Uniforme expresa “*vender, alquilar o transferir el registro del nombre de dominio al reclamante, quien es el dueño de la marca o marca de servicios o a un competidor de dicho reclamante*” es precisamente eso lo que los redactores quisieron decir. No era la intención incluir en este escenario ventas a terceros desvinculados completamente con el titular de la marca o su actividad comercial. Todo esto sin perjuicio de que en el mismo caso se presenten otras circunstancias que le permitan al Panel Arbitral concluir que se encuentran frente a un nombre de dominio registrado y usado de mala fe. Así, en *Educational Testing Service v. TOEFL* WIPO Case No. D2000-0044 (Marzo 16 del 200) el Panel argumenta que:

“El panel no está decidido a inferir que la oferta de vender el nombre de dominio <toefl.com> en una página web libremente accesible a cualquiera tercera persona dispuesta a pagar su previo constituye una oferta de vender el nombre de dominio al reclamante o a un competidor del reclamante. Ciertamente el reclamante y sus competidores son potenciales compradores. Sin embargo, si los redactores del artículo 4 (b) (i) de la Política Uniforme habrían pretendido cubrir en forma amplia toda venta a cualquier potencial comprador como evidencia de mala fe, habría sido muy simple hacer referencia a todas las ofertas de venta sobre el nombre de dominio, y no ofertas a personas o tipos de personas específicas.

Esto no significa que nuestro trabajo de determinación de una posible mala fe ha terminado, ya que la Política Uniforme indica que la lista de escenarios posibles de mala fe es sin limitación.”

2. Registro del Nombre de Dominio con la Finalidad de Prevenir al Dueño de la Marca de Fábrica o de Servicios la Incorporación de la Marca en un Nombre de Dominio Correspondiente:

Este conjunto de circunstancias suele darse como primer paso para alcanzar los demás escenarios detallados en el artículo 4 (b) tantas veces citado. Pruebas de intenciones o planes futuros de planes ilegítimos que sean presentados durante el proceso permiten al Panel Arbitral concluir que este escenario se ha verificado. Y así, en *Yahoo! Inc. v. CPIC NET and Syed Hussain* WIPO Case No. D2001-0195 (Mayo 8 del 2001) el Panel concluyó que:

“el reclamante alega que el demandado ha registrado el nombre de dominio NSI y el de BulkRegister con la finalidad de prevenir al reclamante la incorporación de la marca en nombres de dominio correspondientes. Las numerosas evidencias de mala fe por parte del demandado y específicamente el intento del demandado de beneficiarse comercialmente de la fusión Warner/EMI constituye un patrón de actividades de ese tipo. Consecuentemente, el Panel encuentra que esta evidencia es adicionalmente suficiente para establecer los elementos necesarios de mala fe bajo el artículo 4 (b) (ii).”

Lo propio expresó previamente el Panel en el caso *Pierce Brosnan v. Network Operations Center* WIPO Case No. D2003-0519 (Agosto 27 del 2003). En dicho caso el demandado admitió haber registrado previamente como nombres de dominio al menos 75 nombres de celebridades por lo que el Panel concluyó que:

“al registrar el nombre de dominio (Pierce Brosnan) se ha enmarcado dentro del patrón de conducta de registrar nombres de celebridades como nombres de dominio y debe haber tenido como intención prevenir al dueño de los derechos de marca en dichos nombres, como el reclamante en este caso, el registrar el nombre de dominio correspondiente a la marca.”

Es decir, es el patrón de conducta previa del demandado la que permite concluir que el registro del nombre de dominio ha sido realizado con la intención de impedirle al legítimo propietario de la marca el uso de su marca en un nombre de dominio correspondiente.

Este requisito esencial lo señala claramente el Panel en *Siemens Aktiengesellschaft v. Telmex Management Services, Inc.* WIPO Case No. D2003-0995 (Febrero 20 del 2004) cuando expresa que:

“ el artículo 4(b)(ii) de la Política Uniforme establece que el registro de un nombre de dominio para prevenir al dueño de usar su marca en un nombre de dominio es evidencia de mala fe, cuando es parte de un patrón de dicho tipo de conducta. El reclamante hace referencia a 18 decisiones previas del Panel en donde el demandado registró marcas notorias sobre las que se determinó no tenía ningún derecho o interés legítimo. Tomando estas decisiones con el registro materia de esta disputa, la conclusión debe ser que nos encontramos frente a un patrón de conducta. Es evidente que el registro del nombre de dominio <siemensjob.com> ha prevenido al dueño de la marca SIEMENS reflejarla en un nombre de dominio en la forma que se espera. Sin duda es una práctica común de las empresas el proporcionar información respecto de oportunidades de empleo a través de la Internet.”

Respecto de la expresión “nombre de dominio correspondiente” encontrada en el artículo 4 (b) (ii) de la Política Uniforme, la jurisprudencia reciente de la OMPI ha clarificado que el término “correspondiente” debe ser entendido en sentido amplio, incluyendo casos de nombres de dominio no sólo idénticos sino similares, lo cual también resulta determinante para establecer el requerimiento de “patrón de conducta” antes explicado. Expresa el Panel en *NBTY, Inc. v. LaPorte Holdings* WIPO Case No. D2005-0835 (Septiembre 30 del 2005):

“ El artículo 4 (b) (ii) también contiene el requerimiento inicial de que el demandado haya registrado el nombre de dominio con la finalidad de prevenir al dueño de la marca o marca de servicio de reflejar su marca en un nombre de dominio “correspondiente”.....el criterio del Panel es que la palabra “correspondiente” del artículo 4 (b) (ii) es un término amplio, que incluye casos en donde de acuerdo al artículo 4 (b)

(i) se ha determinado que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confundible con el del reclamante.”

Finalmente, es necesario considerar si no existen elementos adicionales que puedan explicar o al menos evadir la conclusión de mala fe respecto del nombre de dominio bajo estas circunstancias. Este principio aplica principalmente cuando el nombre de dominio registrado es idéntico a la marca de un tercero.

Así, tenemos que en *Adecco S.A. v. Sandip Kabra* WIPO Case No. D2005-0879 (Octubre 18 del 2005) el Panel concluyó que:

*“El demandado ha registrado el nombre de dominio <adecco-capital.com>. Como consecuencia de ello, el reclamante está imposibilitado de reflejar sus marcas ADECCO en el nombre de dominio correspondiente. **Ausente cualquier indicación contraria de parte del demandado, el Panel infiere que el demandado pretendía la consecuencia lógica de sus actos. Registró el nombre de dominio en disputa con la finalidad de prevenir al reclamante la uso de sus marcas en un nombre de dominio correspondiente.”***

Lo propio ocurre, cuando se registra el nombre de dominio y no se lo utiliza debidamente. *“Como no hay ningún contenido asociado al nombre de dominio, el Panel concluye que la única intención del demandado era asegurar pasivamente el nombre de dominio para prevenir al reclamante reflejar su marca in el nombre de dominio correspondiente bajo los generic top level domains “.net” y “.org”. **Esto claramente indica mala fe.”** UBS AG v. Rudolf Gautschi* WIPO Case No. D2005-0993 (Noviembre 8 del 2005)

3. Registro del Nombre de Dominio con el Fin de Perturbar la Actividad Comercial de un Competidor:

Este escenario indicador de mala fe suele presentarse junto al expresado en el artículo 4 (b) (iv) de la Política Uniforme, ya que la perturbación de la actividad comercial tiene como finalidad casi permanente el aprovechamiento de la reputación ajena.

Quien registra el nombre de dominio pretende irrumpir en la actividad del legítimo titular marcario registrando un nombre de domi-

nio con palabras idénticas y confundibles, una vez lograda la perturbación o irrupción en la legítima actividad comercial ajena, se aprovecha la realización de este objetivo original para lucrar injustamente.

Por ello, en *Burlington Networks Inc. v. Tope Lawal* WIPO Case No. D2005-0974 (Noviembre 11 del 2005) que el Panel concluye con mucho criterio que:

“Específicamente, con respecto al subpárrafo (iii), el Panel observa que el demandado ofrece, a través de su sitio web que utiliza el nombre de dominio <baxglobalexpress.com>, servicios que son competidores de los que ofrece el reclamante. Pese a que ofrecer servicios competidores en línea ciertamente no está prohibido por la Política Uniforme, la adicional selección del demandado respecto del nombre de dominio contentivo de la marca del reclamante, es un claro indicio de mala fe.”

Red Bull GmbH v. Redbull Ltd/ Michael Atkins

Otro caso que grafica la reunión de ciertas de las circunstancias enumeradas en el artículo 4(b) de la Política Uniforme es el caso *Red Bull GmbH v. Redbull Ltd/ Michael Atkins* WIPO Case No. DNU2005-0001 (Octubre 13, 2005), el cual analizamos en detalle a continuación.

Las partes son:

Red Bull GmbH, Fuschl am See, de Austria en calidad de reclamante.

Redbull Ltd/ Michael Atkins, en calidad de reclamado.

El nombre de dominio materia de la reclamación es redbull.nu registrado a través de .NU Domain Ltd.

Caso número DNU2005-0001, resuelto por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, iniciado el 23 de agosto de 2005 por el reclamante.

Antecedentes de hecho

El reclamante es el mayor productor mundial de bebidas energizantes. La marca Red Bull ingresó en Austria, país de la disputa, en 1987, y desde ese año, las ventas anuales elevaron en forma muy significativa, llegando a 1600 millones de euros en el 2004 a nivel mundial. El reclamante mantiene su nombre de dominio principal en Internet que es www.redbull.com desde 1998. Es uno de los mayores auspiciantes mundiales de deportes de riesgo y su publicidad es transmitida en el mundo entero a través de propaganda en todas sus formas y retransmisiones deportivas.

La marca de alto renombre Red Bull está registrada a nivel mundial.

El sujeto del reclamo es el principal de la compañía denominada Redbull Ltd. Su nombre es Johann Hansen. El nombre de dominio fue adquirido a través del registrador UN Domain Ltd. La página web que contiene ese nombre de dominio opera desde 2003 principalmente como un centro de interactividad para una comunidad de apostadores.

El dominio de primer nivel (top level domain) es .nu corresponde a la isla de Niue. El registro de ese nombre de dominio está sujeto, en caso de controversias, al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial en base a las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias de la ICANN.

El nombre de dominio registrado por el reclamado tiene como fecha efectiva el 31 de mayo de 1998, muchos años después de los primeros registros marcarios de la primera marca red bull y meses después que el reclamante ya haya registrado su nombre de dominio principal www.redbull.com.

Fundamentos del reclamante:

De conformidad con la postura del reclamante, el accionado registró y está usando ese dominio de mala fe. Manifiesta que es una práctica común en Internet, que ciertas empresas pretendan el registro de un nombre de dominio de una compañía preexistente omitiendo ciertos espacios en blanco de tal manera que puedan ser confundibles al extremo con marcas de alto renombre. Sostiene además que el dominio de primer

nivel .nu llama mucho la atención porque puede ser interpretado por el público consumidor como “nuevo” o “novedoso” (en inglés “new”).

Insiste en que el registrante no tiene legítimo interés en promocionar marca alguna a través de ese nombre de dominio, en virtud que ningún producto de la compañía sueca Redbull Ltd. se está promocionando. Con el antecedente anterior, sostiene que la única razón que motivó al reclamado a obtener ese nombre de dominio fue la de usufructuar de una marca famosa, de alto renombre como redbull para así ganar ingresos a su página web de apostadores por parte del público consumidor, supuesto con el que se configuraría la mala fe.

El registro realizado por el reclamado necesariamente genera confusión por parte del público consumidor.

Por su parte el accionado se limitó a decir que el uso de la palabra redbull en su nombre de dominio es puramente coincidental. Sostuvo erróneamente (llegando al extremo de falsedad y perjuo) que la marca Redbull no era notoria y ni siquiera conocida por parte del público consumidor cuando él obtuvo el registro.

Argumentó además que él obtuvo ese registro porque el nombre Redbull le parecía “jovial e interesante”. Y finalmente sostuvo que el hecho que el árbitro en su decisión le obligue a transferir el registro a una empresa como Red Bull Austria le causaría un grave perjuicio a él y a la comunidad de apostadores que mantienen contacto a través de esa página y que por lo tanto el uso que el está dando a la página web con el nombre de dominio es estrictamente no-comercial y privado.

Admisibilidad del reclamo:

El árbitro a cargo de la resolución de esta controversia considera que el reclamo efectuado por el reclamante, a la luz de los hechos, cumple con los tres requisitos de admisibilidad establecidos en el párrafo 4a) de las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias.

Frente al tema de la similitud o identidad, el árbitro mantiene que entre la marca de alto renombre redbull y el nombre de dominio en cuestión, existe plena identidad, y además es altamente similar con el

resto de registros marcarios sobre los que ostenta registro a nivel mundial la compañía Red Bull Austria.

Dentro del proceso, y tal cómo establecen las Reglas a las Políticas de Resolución de Controversias, corresponde al accionado probar los derechos legítimos que le asistieron en su oportunidad para solicitar el nombre de dominio materia de la litis. El reclamado, dentro del proceso, no llegó a demostrar su legítimo interés y los derechos que le asisten para la solicitud del nombre de dominio.

El árbitro estableció que no existe ninguna prueba de relación comercial alguna entre Red Bull Austria y el reclamado, pues éste, en ningún momento demostró tal relación. Las únicas formas posibles de probar esa relación son las licencias de comercio y de marcas, los contratos de distribución, de comercialización, los joint ventures, y la relación laboral de dependencia.

Por lo expuesto en el párrafo anterior, y a fin de probar la mala fe, el árbitro consideró que el reclamado está inmerso en el supuesto establecido en el párrafo 4c) iii. de las Políticas Uniformes que establece:

“Registro del Nombre de Dominio con el Fin de Perturbar la Actividad Comercial de un Competidor.”

Otro de los hechos con los que se prueba el supuesto antes referido, es que el accionado, durante varios años, ni siquiera dio un uso al nombre de dominio empleando la publicidad de marcas de su titularidad para determinados productos o servicios.

El árbitro estableció que por el registro del nombre de dominio, el reclamado intencionalmente quiso crear una vinculación con la marca de alto renombre red bull, y a través de ese acto de mala fe, aprovecharse de la buena fama, nombre y conocimiento por parte del público consumidor de la marca red bull.

Decisión del árbitro:

Con los antecedentes expuestos, el árbitro concluye que de conformidad con el párrafo 4(i) de las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias, y 15 de las Reglas de Aplicación de las Políticas, el reclamado está en la obligación de transferir el nombre de dominio www.redbull.nu a favor del reclamante. El árbitro en el presente caso fue el señor Michael N. Bertschy.

Conclusiones y consideraciones:

Estamos de acuerdo con la resolución del presente caso, sin embargo, consideramos que debía ser más drástica, de manera principal en lo siguiente:

1. Los abogados del reclamante debieron gastar mayores esfuerzos en obtener todos los datos de los socios de la compañía sueca Redbull Ltd. Con ese antecedente debieron probar la verdadera actividad de esa compañía, y los ingresos. Una vez con los datos anteriores, se debió apuntar el proceso al resarcimiento de daños y perjuicios.
2. La demostración del registro de mala fe por parte del reclamante debió también apuntar a la obtención de la denominación de la compañía Redbull Ltd. ante la oficina competente, de tal manera que se inicie una acción de cancelación de razón social basado en una marca registrada anterior y de alto renombre como es la del caso que analizamos.

Con esa acción, los reclamantes podían cerrar cualquier posibilidad de que en un futuro cercano, la compañía reclamada pueda beneficiarse nuevamente de la marca ajena. El hecho de que exista una compañía que mantiene como denominación el mismo nombre de una marca de alto renombre ya es un precedente que puede causar confusión en el público consumidor.

4. Atentado Intencional de Atraer, para Propósitos de Ganancia Comercial, Usuarios de Internet a una Página Web u otra Ubicación En-Línea, Creando la Probabilidad de Confusión respecto de la Marca del Reclamante, en Relación a la Fuente:

Esta es la cuarta circunstancia ejemplificativa enumerada en el artículo 4 (b) de la Política Uniforme y es el más típico caso de

competencia desleal y aprovechamiento de la reputación ajena. Los Paneles de Arbitraje de la OMPI han resuelto un gran número de casos invocando el artículo 4 (b) (iv) para concluir que el requerimiento de mala fe del artículo 4 (a) se encuentra presente.

Uno de los elementos que revisan los Paneles Arbitrales de la OMPI para determinar si nos encontramos frente al escenario supradicho, es la calidad de competidores entre el reclamante y el demandado. En *Alpha Freight Systems, Inc. v. Garlepied Transfer, Inc.* WIPO Case No. D2005-0670 (Noviembre 7 del 2005) el Panel luego de eliminar posibles causas de legitimidad del registro, consideró que:

“las dos partes están en el negocio del transporte de carga. La naturaleza de este negocio implica el envío de carga a diferentes lugares. Dado que el demandado no niega estar familiarizado con el reclamante ni tampoco que sus servicios son prestados en un área geográfica distinta a la del reclamante, el Panel asume que hay una similitud geográfica en el lugar de prestación de servicios y que las partes son, en cierta medida, competidores.

Consecuentemente, la elección del nombre de dominio parece tener la finalidad de atraer y desviar usuarios de Internet que busquen el sitio web del reclamante y causar confusión entre el público, lo cual es prueba de mala fe.”

Como decíamos, así como la calidad de competidores es un indicio importante de mala fe, lo propio ocurre con la ausencia de posibles alternativas de actividad ilegítima. Por descarte, la ausencia de alternativas lógicas deriva en la inevitable conclusión de la mala fe. Expresa el Panel en *Société Air France v. Mansour Elseify, DomainsNext.com* WIPO Case No. D2005-0944 (Noviembre 2 del 2005):

“Asumiendo en favor del demandado que no era su intención la de vender el nombre de dominio al reclamante o a un competidor para efectos de lucro y asumiendo también que la intención del demandado tampoco era de la bloquear al reclamante, ¿qué otra alternativa posible puede encontrarse detrás del registro que no sea desviar usuarios de Internet para efectos de ganancias comerciales?”

Es igualmente importante considerar todos los hechos que rodean al caso y considerarlos en conjunto más que en forma individual, ya que de esta manera las probabilidades de identificar lo improbable, incomprendible y poco razonable y de esta forma encontrar las intenciones reales del demandado son superiores. Es una cuestión de realizar un balance de probabilidades y establecer si la conducta del demandado es más indicativa de buena o mala fe. Tal como reconoce el Panel en International Organization for Standardization ISO v. ISO Easy WIPO Case No. D2005-0984 (Noviembre 8 del 2005):

“Parecería que el demandado quiere colaborar en un nivel con el reclamante mientras en otro nivel desea mantener el máximo beneficio de los nombres de dominio que ha registrado. Esta conducta es más indicativa de mala fe que de buena fe. Si el demandado acepta las demandas del reclamante y decide actuar en consecuencia, entonces la más importante colaboración sería desistir en el uso de los nombres de dominio.....en un balance de probabilidades, las circunstancias arriba desarrolladas aplican al caso. El negocio del demandado se centra enteramente en el del reclamante, el demandado registró los nombres de dominio en disputa con la intención de relacionarlos a los productos del reclamante.”

Para efectos de abundar en la posibilidad de uso de sana crítica y buen criterio en la asunción de la actividad ilegítima y específicamente a la prueba que deriva del silencio del usuario fraudulento frente a una carta de “cease and desist” (abstenerse y dejar de usar) enviada por el legítimo titular de la marca, vale en este punto revisar el razonamiento utilizado por el Panel Arbitral en el caso Volkswagen AG v. Digi Real Estate Foundation WIPO Case No. D2005-0952 (Octubre 12 del 2005) en el que expresa:

“Siendo atraídos a la página del demandado, los visitantes fueron adicionalmente motivados a revisar una serie de sitios web adicionales que ofrecían productos y servicios competidores. Puede ser razonablemente inferido que de esta actividad el demandado se beneficiaba económicamente, sean en forma directa o indirecta.

Consecuentemente, el método del demandado era el de aprovecharse de la buena reputación contenida en la marca del reclamante.

El Panel concluye que se ha identificado la mala fe en los términos del artículo 4 (b) (iv) de la Política Uniforme.....La mala fe puede adicionalmente ser inferida del fracaso del demandado en responder las cartas de abstenerse y dejar (cease and desist) de usar el nombre de dominio.”

6. Observaciones Finales:

Es importante concluir destacando que hasta la presente fecha el requerimiento de mala fe no ha representado un obstáculo para la admisibilidad de la mayoría de los reclamos dentro del sistema de disputas de la Política Uniforme de la ICANN, particularmente bajo el sistema arbitral de la OMPI aquí analizado.

Los reclamantes han prevalecido en la gran mayoría de los casos y el análisis costo-beneficio para las víctimas de la ausencia de un examen de registrabilidad previo (similar al que existe en el mundo registral marcario por ejemplo), ha superado las expectativas y se ha servido de la misma realidad tecnológica que generó el problema para darle al sistema de resolución de disputas una eficiencia envidiada por otras formas de administrar de justicia.

Pese a que aún pueden apreciarse ciertos puntos faltos de desarrollo jurídico, o de difícil consenso por parte de las autoridades, lo cierto es que el volumen de fuentes jurisprudenciales crece con firmeza y en forma concomitante lo hace la certidumbre jurídica en el entorno digital.

Con esta clase de evolución se logra poco a poco desmentir la supuesta existencia de anarquía e impunidad en la Internet.

Flavio Arosemena Burbano, LL.M.

Rafael González Gómez de la Torre

AEXPI-UCSG www.aexpi-ucsg.com

Bibliografía

EL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO Y LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE

- Intellectual Property, The Law of Copyrights, Patents and Trademarks (Roger E. Schechter, John R. Thomas, Thompson – West, 2003)
- International Intellectual Property Law and Policy (Graeme B. Dinwoodie, William O. Hennessey, Shira Perlmutter, Lexis Nexis, 2003)
- Derecho de Marcas e Internet (Angel García Vidal, Tirant Lo Blanch, 2002)
- Base de Datos de Jurisprudencia de la OMPI
(<http://arbitr.wipo.int/domains/decisions/index.html>)
- El Desafío de las Marcas en Internet (Carlos Mercuriari, Editorial Astrea 2001, dentro de la obra en conjunto denominada Derechos Intelectuales)
- El Desafío de las Marcas en Internet (Dr. Carlos Mercuriali, Editorial Astrea, 2001)
- Manual de Derecho Informático, Luz Clara Bibiana (Editorial Jurídica Nova Tesis 2001)
- Comercio electrónico y derecho (Sarrazin, Andrea Viviana, Editorial Astrea, 2000)