



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

November 27, 2019(<https://Uthhoff.Com.Mx/En/2019/11/27/>) •
Dab Media(<https://Uthhoff.Com.Mx/En/Author/Dab-Media/>)

Uno de los inventos que ha cambiado radicalmente la forma en la que compramos productos, ofrecemos nuestros servicios y en general en la que nos relacionamos, es en el internet, no obstante, su llegada trajo aparejada una gran cantidad de dudas y problemas que a la fecha no se han podido solucionar del todo.

Desde mediados de la década de los noventa, cuando el internet comenzó a proliferar comercialmente en la sociedad, surgieron grandes oportunidades tanto para las empresas como para los individuos; sin embargo, como era de esperarse, los problemas no tardaron en llegar. Así, para efecto de poder tener un mayor control sobre los nombres de dominio y los números IP, se fundó en septiembre de 1998, el *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN, por sus siglas en inglés). No obstante, debido al “boom del internet”, comenzaron a darse un sinnúmero de problemas, siendo uno de estos el *cybersquatting* –una especie de “secuestro” de nombres de dominio- y, el uso de marcas registradas en los nombres de dominio, sin el consentimiento del titular entre otras violaciones a derechos de Propiedad Intelectual.

Por lo anterior, en 1999, el ICANN comisionó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la elaboración de un reporte con recomendaciones sobre ciertas cuestiones que se manifestaron entre los nombres de dominio y los derechos de Propiedad Intelectual. Así, el 30 de abril de 1999, dentro de las recomendaciones hechas, se encontraba la creación de un “procedimiento administrativo obligatorio para registros abusivos”¹.

Dicha recomendación dio origen a la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP por sus siglas en inglés), aprobada por el ICANN en las reuniones celebradas el 25 y 26 de agosto de 1999.

De esta manera, la UDRP, en conjunto con el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Reglamento), son el marco jurídico mediante el cual se rige el procedimiento para solucionar las controversias que nazcan entre el titular de un dominio de internet y un tercero por el registro y/o uso abusivo de un nombre de dominio, ya sea genérico -gTLD- (.com, .info, .org, .net, *et cetera*), o bien un dominio correspondiente a códigos de países -ccTLD-.

Es importante mencionar que es muy común que, cuando algún procedimiento involucra algún ccTLD –por ejemplo, .mx, .fr, .es, .nl, entre otros–, dichos procedimientos serán regidos por una variación de la UDRP; así, en el caso de los dominios .mx, los asuntos son gobernados por la variación denominada “LDRP”.

Entrando en materia, las disputas en materia de nombres de dominio son administradas por diversos proveedores acreditados por el ICANN, siendo uno de ellos el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Centro), quien además, participó activamente en la redacción tanto de la UDRP como del Reglamento.

Estos procedimientos son tramitados por correo electrónico y pueden ser instaurados por un tercero que considere que el titular del dominio:

- i) posee un nombre de dominio idéntico o semejante en grado de confusión a una marca sobre la que el demandante tiene derechos; y
- ii) no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- iii) ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe.

Por consiguiente, el demandante deberá probar la concurrencia de los supuestos mencionados, para efecto de que el dominio que reclame sea cancelado, o bien, que su titularidad le sea transferida.

Es importante recordar que los procedimientos que involucran dominios ccTLD pueden contener diversas variaciones de la UDRP; por ejemplo, en las disputas sobre dominios .mx (LDRP), con relación al punto iii), únicamente resulta suficiente probar que el dominio fue registrado con mala fe o que el mismo es usado de mala fe, no ambos, como en la UDRP.

Otra diferencia radica en que el idioma en el cual, por regla general, se lleva a cabo el procedimiento regido bajo la UDRP, es aquel establecido en el acuerdo de registro que se celebre con el *registry* del dominio –generalmente inglés–, mientras que, en las disputas regidas por la LDRP, salvo pacto en contrario, será español. Ahora bien, una vez establecido lo anterior, el procedimiento inicia con la presentación de la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio (demanda), misma que deberá ser enviada por el demandante por correo electrónico al Centro (o proveedor).

Regresando al tema, entre otros requisitos, dicha demanda deberá de señalar la forma en la que se harán las comunicaciones, el idioma de preferencia, designar un panelista o grupo de expertos (3), el nombre de dominio o dominios (hasta 5) que estime violatorios, las marcas registradas que sean base de su solicitud, los motivos por los que considera que el nombre de dominio lesiona sus derechos adquiridos y, finalmente, se deberá anexar cualquier documento que estime necesario como prueba. De esta forma, una vez “admitida” la demanda, el Centro notificará formalmente la fecha de inicio del procedimiento al titular del nombre de dominio, al promovente y al *registry*, a partir de la cual el titular tendrá un plazo de 20 días para efecto de formular su contestación.

Posteriormente, el Centro, según señalen las partes, designará al panelista o al grupo de tres expertos, cuyos honorarios serán pagados por el promovente (\$1,500 USD), salvo que el titular del sitio de internet, elija un grupo de expertos (\$4,000 USD), en cuyo caso los honorarios serán pagados por partes iguales.

Una vez que se haya nombrado al panelista o al grupo de expertos y todas las partes hayan tenido la oportunidad de exponer su caso, se declarará el cierre del procedimiento a más tardar 10 días después del mencionado nombramiento.

Después de haber estudiado el caso, la resolución será enviada al Centro por el o los panelistas, en la medida de lo posible, a los 7 días del cierre del procedimiento. En dicha resolución, se expondrán las razones sobre las cuales se basaron para resolver de la manera en la que lo hayan hecho.

Finalmente, el Centro notificará a las partes la resolución para efecto de que, de ser procedente, se lleve a cabo su ejecución, ya sea se transfiera la titularidad del dominio o bien, se cancele, lo anterior, será ejecutado por el *Registry* por orden del Centro.

Como podemos observar, el medio alternativo de solución de controversias que se trata en el presente artículo ha resultado ser sumamente conveniente, tanto en virtud de su costo, como en su inmediatez en las comunicaciones, rapidez –alrededor de 2 meses de duración– y eficacia en la ejecución de las resoluciones.

No obstante, a pesar de ser tan conveniente para hacer frente al *cybersquatting* o a cualquier otra violación a los derechos de los titulares de marcas registradas, a las que se enfrentan todos los días tanto empresas de todos los tamaños como personas físicas, no ha sido un procedimiento al que las personas acudan en México.


Según datos de la OMPI, durante los 20 años de existencia de las disputas en materia de nombres de dominio, se han tramitado ante el Centro 45,071 asuntos (datos a agosto de 2019), de los cuales, tan solo el 0.89% se ha iniciado en México, mientras que, como demandado, el país ha participado en el 1.15% de las disputas².

Como podemos ver, las disputas de nombre de dominio no han sido un medio alternativo de solución de controversias al que recurra el sector productivo del país, no obstante, en mi opinión, en la medida en que el país continúe en desarrollo y la población se vaya estableciendo dentro de la formalidad, los números señalados irán incrementando y subirá el promedio actual de 20 disputas por año.

En mi opinión, las disputas de nombre de dominio son una gran herramienta para las personas que ven vulnerados sus derechos en materia de Propiedad Industrial y por su costo, inmediatez y eficacia, se debería de recurrir a él más a menudo.

Por tal motivo, en virtud de que, este método alternativo de solución de controversias debería de ser publicitado en mayor medida, tanto por las Organizaciones Nacionales e Internacionales de la materia, Autoridades administrativas, como por los *registry* y los Colegios de Abogados.

 Captura de pantalla de 2019 11 27 12 21 03 Uhthoff

 Captura de pantalla de 2019 11 27 12 21 30 Uhthoff

Manuel Gutiérrez

¹World Intellectual Property Organization, (1999), *THE MANAGEMENT OF INTERNET NAMES AND ADDRESSES: INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES*. Recuperado de:
<https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final1.pdf>.

²World Intellectual Property Organization. (2019). <https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>

 Buscar / Search ..