

ELZABURU

DESDE 1865 PROTEGIENDO LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Marcas y nombres de dominio: solución de controversias

José Ignacio San Martín

Abogado-Socio asociado

26 de abril de 2016



MADRID - BARCELONA - ALICANTE - VALENCIA - BEIJING - MUNICH

Planteamiento del problema

- Concepto marca. Adquisición por registro. Derecho exclusivo. *ius prohibendi*
- Nombres de dominio: una suerte de signo distintivo *de facto* sin validez legal.
- Inmediatez. First come, first served.
- Principio ~~X~~ de territorialidad
- Principio ~~X~~ de especialidad

Planteamiento del problema: ciberocupación

- Dificultad de ejecutar las resoluciones judiciales: internacionalización del problema
- Volatilidad: facilidad en el cambio de los servidores
- Creatividad de los infractores
 - Ocultación de la identidad de los infractores
 - Problemática en la localización y persecución de los infractores

Políticas de resolución de disputas

(a) Cuestiones generales

- Origen: necesidad de agilizar la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio: procedimiento sencillo y rápido
- Sometimiento obligatorio por titulares de nombres de dominio
- Sólo para conflictos entre marcas (“derechos previos”) y nombres de dominio
- Decisiones no recurribles (aunque la ejecución puede suspenderse)
- Informe del primer proceso OMPI de 30 de abril de 1999:
“la política uniforme de resolución de disputas” (UDRP)

(b) Política de resolución de disputas de los gTLD: UDRP

- Normas aplicables: (<https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>)

- ▶ Política Uniforme de la ICANN de 26-8-1999
- ▶ Reglamento de la Política Uniforme aprobada 28-9-2013
- ▶ Reglamento Adicional de la OMPI (desde 31-7-2015)

- Buscador de casos:

<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/index.html>>

<<http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex/>>

- Proveedores de resolución de disputas:

Proveedores de Servicio de Resolución de Disputas Aprobados por ICANN

- Centro Asiático de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio
- National Arbitration Forum
- Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
- Tribunal de Arbitraje/Centro de Arbitraje Checo para Disputas de Internet

(c) Política de resolución de los ccTLD <.es>

<<http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitas-saber/sobre-registros-de-dominios/recuperacion-de-dominios>>

- Normas aplicables:

- ▶ Orden ITC/1542/2005 de 19 de mayo del Plan Nacional de Nombres de Dominio
- ▶ Instrucción de 7-11-2005 por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos
- ▶ Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas (art. 34)

“la sujeción al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos es obligatoria para todos los titulares de nombres de dominio bajo “.es” de conformidad con el apartado c) de la Disposición adicional única del Plan Nacional” (artículo 1 del Reglamento del procedimiento extrajudicial de conflictos para nombres de dominio “.es”)

Proveedores en prestación de servicios de resolución extrajudicial de conflictos:

- Asociación Española de la Economía Digital (Adigital).
- Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol)
- Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Casos: www.dominios.es (Sobre registro de Dominios/ Recuperación/ Resoluciones dictadas)

(d) Política de resolución de conflictos de los ccTLD <.eu>

- Normas aplicables: (<http://eu.adr.eu/adr/adr_rules/index.php>)

- ▶ Reglamento (CE) nº 733/2002 de 22-4-2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel <.eu> (Art. 4.2.d)
- ▶ Reglamento (CE) nº 874/2004 de 28-4-2004 relativo a la aplicación y funciones del dominio <.eu> (Arts. 21 y 22)
- ▶ Reglamento de Resolución Alternativa de Controversias <.eu>
- ▶ Reglamento Adicional de la Corte de Arbitraje Checa

- Casos: <eu.adr.eu>

- Proveedores de resolución de disputas: Corte de Arbitraje Checa

ANTES DEL PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Obtención del Whois del nombre de dominio
(Nic.es, Eurid, Domaintools, Cuwhois, etc.)
- Búsquedas en Google sobre titular
- Preparación de pruebas sobre la web
- Remisión de requerimiento
 - Derechos previos
 - Ausencia de derechos e intereses legítimos
 - Uso del nombre de dominio
 - Exigencias: cancelación / transferencia

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO: TASAS

		<u>gTLD</u>	<u>cc.EU</u>	<u>cc.ES</u>
Nº dominios				
1 experto	1 a 5	1.500 USD	500-1.300 €	1.400 €
	6 a 10	2.000 USD	800-1.600€	2.000 €
	Más de 10	Consultar	desde 1.150-1.800 €	Consultar
3 expertos	1 a 5	4.000 USD	3.100-3.900€	N/A
	6 a 10	5.000 USD	4.000-4.800€	N/A
	Más de 10	Consultar	desde 4.700-5.450€	N/A

(ii) Requisitos para la estimación de la demanda

1.- Identidad /similitud

2.- Ausencia de derechos o intereses legítimos

3.- Mala fe

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

(ii) Requisitos para la estimación de la demanda (5.000 palabras)

- gTLD: > Identidad/similitud marca
> Ausencia de derechos o intereses legítimos
> Dominio registrado Y usado de mala fe
- <.es>: > Identidad o similitud con un derecho anterior
> Carencia de derechos o intereses legítimos
> Registrado O usado de mala fe
- <.eu>: > Coincidencia o similitud con derecho nacional o comunitario
> Ausencia de derechos o intereses legítimos O
Registrado O que se utiliza de mala fe

1. IDENTIDAD O SEMEJANZA MARCA – NOMBRE DE DOMINIO

¿Qué se entiende por marca y derecho previo?

gTLD (UDRP): **Marcas**. No especifica si se trata de marca registrada o no registrada. El Panelista de la OMPI Antonio Millé en el Caso D2000-1697 <lorenzsilva.com> estudio sobre el sentido de la expresión “marca de productos o de servicios sobre la que la demandante tiene derechos” y desarrolló el concepto “marca de hecho”. También <joseluissampedro.com>

<.es>: Denominaciones de entidades registradas en España, indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas, nombres civiles o seudónimos notorios y denominaciones oficiales.

<.eu>: Nombre sobre el que se haya reconocido o establecido un derecho en virtud del derecho nacional o comunitario (art. 21.1 del Reglamento), incluidas marcas registradas nacionales y comunitarias, indicaciones de origen, nombres de empresas, apellidos y títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas

2. AUSENCIA DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS

¿Quién debe probar la ausencia de derechos e intereses legítimos?

- En principio, debe hacerlo el demandante (prueba diabólica). En el caso <pedrodelhierro.com> se sostiene que es el demandado quien debe probar sus derechos e intereses legítimos.

- Otros casos:

<potomacmills.net>: El mero registro de un ND no otorga derechos

<niketown.com>: Una relación contractual no legitima un registro

<laurentperrier.com>: Es lícito que los individuos registren su propio nombre como ND, pero si coincide con el de un tercero conocido existe la presunción de que trata de aprovecharse de la reputación ajena

“Prima facie case”: realmadrid.casa y .work

3. MALA FE cuando:

- 1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
- 2) El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- 3) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- 4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- 5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante

3. MALA FE

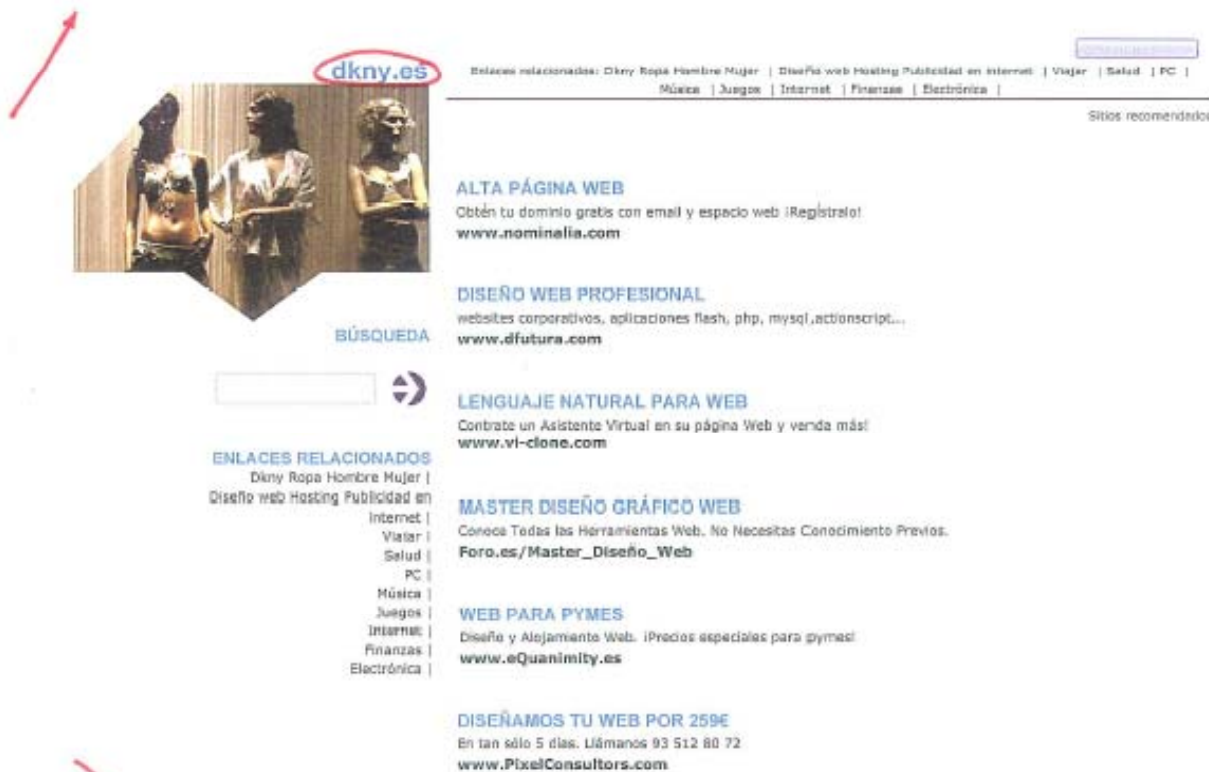
¿Cuándo hay mala fe?

- Datos falsos en el whois: <homedirector.com>
- Marca notoria o renombrada
- La no contestación a una demanda o la utilización pasiva de un nombre de dominio es contraria a la buena fe: <donsimon.com> y <telstra.org>
- Ofrecimiento de venta: <musicweb.com> y <dior.org>
- Contador de visitas: <homeinteriors.net>
- Titularidad de otros nombres de dominio coincidentes con marcas famosas: <adobeacrobat.com>, <christiandior.com> y <antena3.com>
- Página web pornográfica: <caledonia-motors.com> y <betyboop.com>
- Riesgo de dilución o erosión de una marca notoria: <veuveclicquot.com>
- Redireccionamiento de un nombre de dominio a un domain park <dkny.es>

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Dkny.es - La mejor información y recursos sobre Diseño web Hosting Publicidad en internet.

Página 1 de 2



Enlaces relacionados: Dkny Ropa Hombre Mujer | Diseño web Hosting Publicidad en internet | Viajar | Salud | PC | Música | Juegos | Internet | Finanzas | Electrónica

ALTA PÁGINA WEB
Obtén tu dominio gratis con email y espacio web ¡Regístrate!
www.nominalia.com

DISEÑO WEB PROFESIONAL
websites corporativos, aplicaciones flash, php, mysql, actionscript...
www.dfutura.com

LENGUAJE NATURAL PARA WEB
Contrate un Asistente Virtual en su página Web y venda más!
www.vi-clone.com

MASTER DISEÑO GRÁFICO WEB
Conoce Todas las Herramientas Web. No Necesitas Conocimiento Previos.
Foro.es/Master_Diseño_Web

WEB PARA PYMES
Diseño y Alojamiento Web. ¡Precios especiales para pymes!
www.eQuanimity.es

DISEÑAMOS TU WEB POR 259€
En tan sólo 5 días. Llámanos 93 512 80 72
www.PixelConsultors.com

<http://www.sedoparking.com/dkny.es>

3/1/2008



Qué es el Parking

Deje que Sedo trabaje por usted

El Parking de Dominios es una forma sencilla mediante la que usted puede ganar dinero con sus dominios sin desarrollar, a la vez que incrementa las posibilidades de venderlos. A través de la palabra clave que usted nos indique para cada dominio, nosotros mostraremos publicidad relacionada con esta palabra en su página de Parking. Asimismo, en caso de que usted desee vender el dominio a través de Sedo, en la página de Parking se indicará que está en venta.

Pueden ver un ejemplo del Parking en el dominio:
www.auto.es

Qué le ofrecemos

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Número de expertos

- 1 ó 3 para los gTLD y los <.eu>
- Siempre 1 para los <.es>


Remedios que se pueden solicitar

- gTLD y <.es>: cancelación o transferencia
- <.eu>: cancelación o transferencia (si el demandante reúne los requisitos generales de elegibilidad para ser titular del nombre de dominio: empresa con domicilio social o centro de actividad en la UE y persona física residente en la UE)

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO


A WIPO Screwup, for a change Página 1 de 3

Welcome to Nokiagirls.com
A Proud Addition to:
THE UDRP CANCELLED DOMAIN COLLECTION
courtesy of the World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO  **SUCTION**

Old-domain Inventory Management (OdIM)

OUR FOUNDER


source: WIPO

Mr. Geert Glas, Nokiagirls.com Arbitrator

The nokiagirls.com domain name is the first to be "cancelled" by WIPO, even though it seemed as if, among the three UDRP providers, WIPO at least had a clue that there is no way to "cancel" a domain name.

As WIPO has clearly stated:

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Presentación de la demanda

- gTLD: > Electrónica: e-mail o en línea (desde el 1-3-2010 no cabe presentar en papel)
> Normativa específica sobre tamaño/peso de los documentos
> <<http://www.wipo.int/amc/en/domains/modalities/eudrp/>>
- <.es>: > Electrónica: e-mail
> Impresa: original + 2 copias
- <.eu>: > Inicialmente a través de la Plataforma on-line
> (Impresa, sólo si lo exige el proveedor: original + 3 copias)
> Exige utilización del formulario creado ad hoc

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Comunicación de la demanda al demandado:

gTLD:

<.es>:

<.eu>:

Lo hace el Proveedor, después de admitir la demanda y de que Red.es/Registrador haya bloqueado el nombre de dominio

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Contestación a la demanda

(i) Plazo

gTLD: 20 días (se entiende naturales) desde la fecha que el proveedor indique como de comienzo del procedimiento administrativo y su notificación al demandado (extensión automática de 4 días a solicitud del demandado).

<.es>: 20 días naturales desde la notificación y bloqueo del nombre de dominio.

<.eu>: 30 días hábiles desde la notificación y bloqueo del ND.

Exige utilización del formulario creado ad hoc

La ausencia de respuesta puede ser motivo suficiente para la estimación de la demanda (art. 22.10 del Reglamento)

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

(ii) Alegaciones (límite 5.000 palabras)

- Acreditación de los derechos o intereses legítimos
- Dominios gTLD y <.eu>: confirmar si acepta designación de un panelista o si desea resolución adoptada por tres panelistas, en cuyo caso el demandado se hace cargo de parte de la tasa
- Posibilidad de solicitar del Panel una declaración de "Domain Name reverse hijacking" Secuestro a la inversa de nombre de dominio (dominios gTLD y <.eu>)

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

¿Cómo probar derechos o intereses legítimos por parte del demandado?

- (i) antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- (ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;
- (iii) usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

También por ejemplo ser titular de una marca registrada, salvo que sea evidente que el registro se ha efectuado únicamente para dar cobertura a un uso ilegítimo del nombre de dominio.

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- **Resolución administrativa**
 - Si el Panel está integrado por 3 Expertos, la decisión debe adoptarse por mayoría.
[En los gTLD se prevé la posibilidad de incluir un voto particular]
 - No cabe la condena en costas
 - No admite recurso de ningún tipo ante el proveedor de resolución de disputas

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Ejecución de las resoluciones administrativas

gTLD: - 10 días hábiles si no se acredita la interposición de una demanda ante la jurisdicción competente

- Jurisdicción competente: Oficina principal del Registrador o domicilio del titular del nombre de dominio

<.es>: - 15 días naturales a partir de la notificación, salvo que se acredite la presentación de una demanda ante la jurisdicción competente.

- Jurisdicción competente: Juzgados y Tribunales de Madrid

<.eu>: - 30 días naturales a partir de la notificación de la resolución, salvo que se acredite la presentación de una demanda ante la jurisdicción competente.

- Jurisdicción competente: Oficina principal del Registrador (si está dentro de la UE) o domicilio del demandado.

IMPUGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

- Acuerdo previo a la resolución del Panel

gTLD: } Mecanismo e impreso adhoc para informar de negociaciones y acuerdo
No hay devolución de tasas si ya se ha nombrado el Panel
<.eu>: } Devolución parcial de las tasas si no se ha nombrado el Panel

<.es>: - No hay devolución de tasas si ya se ha designado el Experto
- Si no se ha designado Experto, el Proveedor puede acordar la devolución parcial de las tasas.

Calle Miguel Ángel, 21
28010, **MADRID**
Tel: +34-917009400
Fax: +34-913193810
elzaburu@elzaburu.es
www.elzaburu.es

BARCELONA
Tel: +34 672630447
barcelona@elzaburu.es
pvb@Elzaburu.es

Muelle de Poniente s/n
Antigua Casa del Mar
03001, **ALICANTE**
rcg@elzaburu.es

C/ Roger de Lauria 19,
5º, 46002, **VALENCIA**
Tel: +34-963527546
Fax: +34-963520424
info@elzaburuolleros.es
www.elzaburuolleros.es

Office 1203, Jing Guang
Centre Business Building, Hu
Jia Lou,
Chao Yang District,
Beijing, 100020 **CHINA**
beijing@elzaburu.es

Leopoldstraße 23, 5th floor
80802 - Munich,
ALEMANIA
Tel. +49 89244423201
lsa@elzaburu.es

MADRID - BARCELONA - ALICANTE - VALENCIA - BEIJING - MUNICH