

Dominios versus Marcas

Ignacio de Castro

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual



Protección y acceso a la innovación a través de la Red.

Un entorno para el progreso tecnológico.

Patentes, marcas y diseño

Madrid

6 y 7 de mayo de 2002

Temas de la Presentación

- ◆ DISPUTAS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO Y MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO
- ◆ LA POLÍTICA UNIFORME DE ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO
- ◆ CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACION DE LA OMPI

Controversias entre nombres de dominio y marcas: causas

- ◆ Nombres de dominio tienen valor comercial:
 - ☞ atraen al público a sus sitios web
 - ☞ nombres de dominio son únicos y globales:
 - ☞ un nombre puede ser operado y se puede acceder desde cualquier lugar del mundo
 - ☞ sistema de marcas tiene una base territorial estable
 - ◆ Generalmente nombres de dominio pueden ser registrados sin examen previo u oposición:
 - ☞ “first-come, first-served” rápido y barato
- ⇒ Resultado = controversias

Opciones para las controversias sobre nombres de dominio

◆ Compra del nombre de dominio

🌐 business.com (vendido por US\$7.5 millones)

◆ variar su nombre de dominio o acordar tener enlaces comunes en sus sitios

◆ mediación o arbitraje: no acuerdo previo

◆ iniciar un procedimiento contra el infractor de la marca

🌐 es más lento y mas oneroso seguir un procedimiento judicial que pagar el precio pedido por el nombre de dominio

Primer Proceso de la OMPI sobre Nombres de Dominio

Recomendaciones:

- ▣ prácticas de registro concebidas para minimizar controversias
- ▣ protección para marcas famosas y conocidas
- ▣ cautela en la introducción de nuevos gTLDs
- ▣ procedimiento de solución uniforme de controversias (otras opciones lentas, problemas jurisdiccionales y de derecho aplicable)

Política Uniforme de ICANN de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP)

Antecedentes:

- ◆ adoptada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a mediados de 1999 y en vigor desde el 1 de diciembre de 1999
- ◆ primer caso sometido a la OMPI el 2 de diciembre de 1999
- ◆ primera decisión ‘worldwrestlingfederation.com’ publicada el 14 de enero del 2000

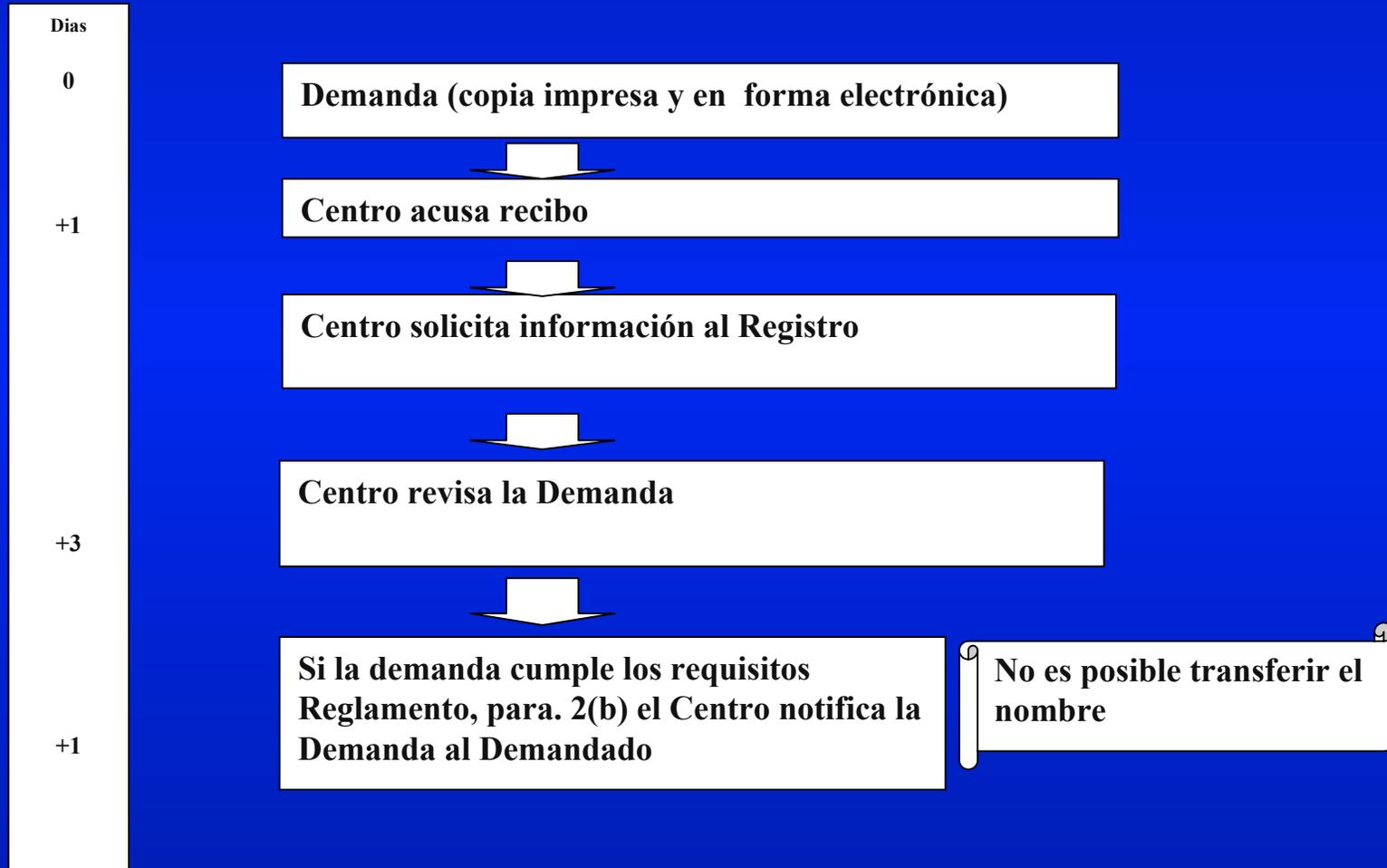
Procedimiento UDRP (1)

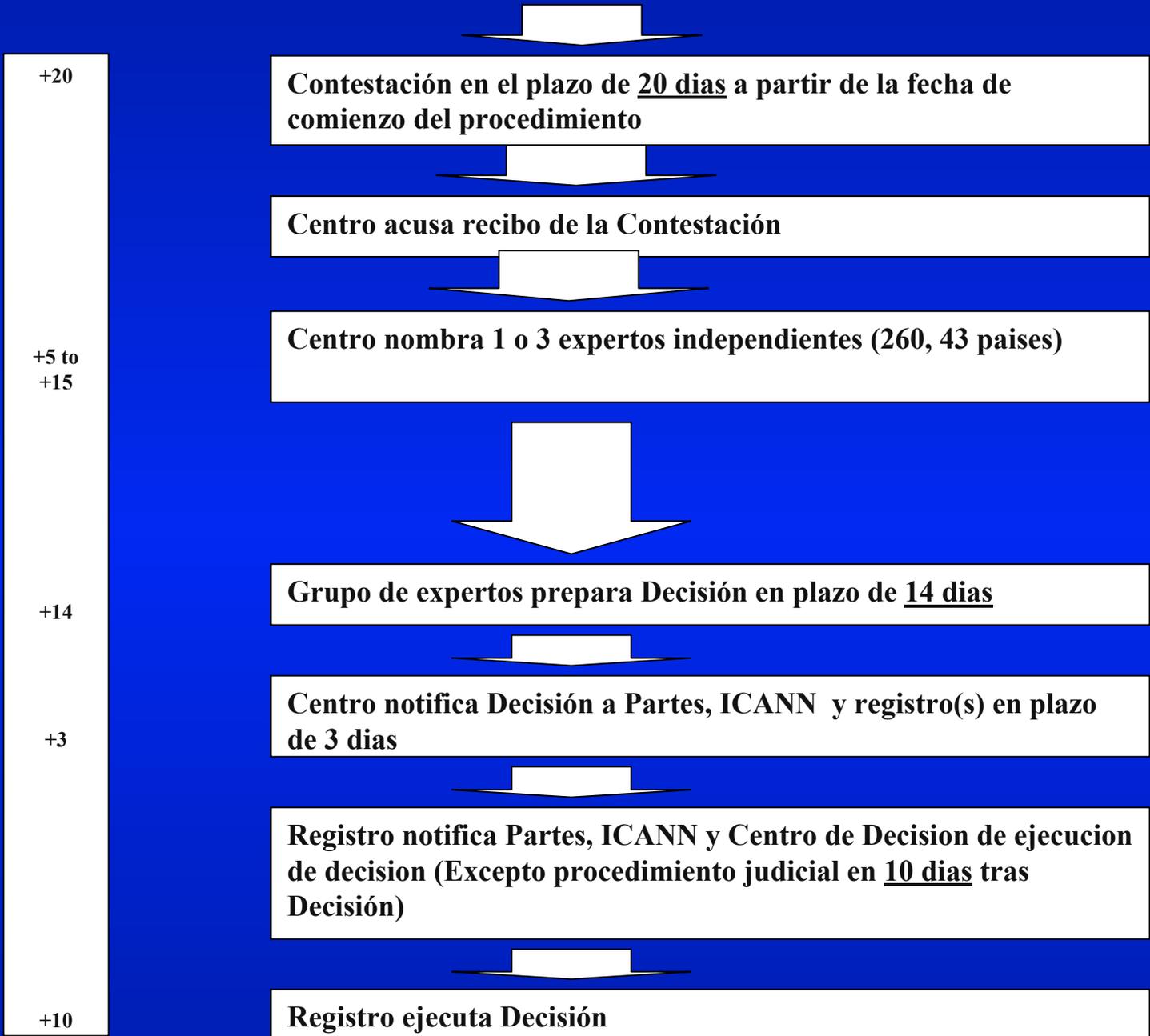
- ◆ ver Política UDRP, Reglamento y Reglamento Adicional OMPI <<http://arbiter.wipo.int/domains/rules/index-es.html>>
- ◆ UDRP obligatoria para todos los titulares de nombres de dominio a través del acuerdo de registro de los gTLDs (.com, .net., .org)
- ◆ elección de proveedores de servicios de solución de controversias
- ◆ disponible solo para ‘registros abusivos’: 3 requisitos (Política, p.4(a)):
 1. nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca sobre la que el demandante tiene derechos, y
 2. el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
 3. registro y uso del nombre de dominio de mala fe (ejemplos en Política, p.4(b)).

Procedimiento UDRP (2)

- ◆ 1 o 3 panelistas ('grupo administrativo de expertos')
- ◆ idioma del procedimiento es el del acuerdo de registro
- ◆ no se celebrarán vistas (únicamente en casos excepcionales)
- ◆ resultado: cesión al demandante o cancelación del nombre de dominio (no daños y perjuicios)
- ◆ posibilidad de suspender o evitar la ejecución de la resolución de los panelistas presentando una demanda ante los tribunales competentes (jurisdicción del domicilio del registrador)
- ◆ procedimiento dura aproximadamente 2 meses

Procedimiento UDRP (3)





+20

Contestación en el plazo de 20 días a partir de la fecha de comienzo del procedimiento

Centro acusa recibo de la Contestación

+5 to
+15

Centro nombra 1 o 3 expertos independientes (260, 43 países)

+14

Grupo de expertos prepara Decisión en plazo de 14 días

+3

Centro notifica Decisión a Partes, ICANN y registro(s) en plazo de 3 días

Registro notifica Partes, ICANN y Centro de Decisión de ejecución de decisión (Excepto procedimiento judicial en 10 días tras Decisión)

+10

Registro ejecuta Decisión

Nombres de Dominio en disputa

- ◆ www.madonna.com
- ◆ www.barcelona.com
- ◆ www.brisbanecity.com
- ◆ www.juliaroberts.com
- ◆ www.microsoft.org
- ◆ www.alcoholicsanonymous.net
- ◆ www.findharrypotter.com (107 variaciones)
- ◆ www.nicolekidmannude.com
- ◆ www.pierrevanhooijdonk.com
- ◆ www.twilight-zone.net
- ◆ www.jimihendrix.com
- ◆ www.doctorswithoutborders.com

Disputas decididas en el Centro

- ◆ banesto.net.org
- ◆ realmadrid.org
- ◆ xavihernandez.com
- ◆ bodegasybebidas.com
- ◆ hipercor.com
- ◆ cortefiel.com/org
- ◆ pedrodelhierro.com
- ◆ renfe.com/org
- ◆ campsa.com/org
- ◆ torraspapel.com
- ◆ rosamontero.com
- ◆ telecinco.com/org/net
- ◆ antena3television.com/org/net
- ◆ retevision.com/org.net
- ◆ metromadrid.com
- ◆ metrobarcelona.com
- ◆ barcelona.com
- ◆ famosa.com
- ◆ seur.com
- ◆ pizzamovil.com
- ◆ xuntadegalicia.com

Disputas decididas en el Centro

- ◆ 194 disputas iniciadas por demandantes españoles en 2000 (Centro multilingue)
- ◆ 216 disputas en las que el demandado está domiciliado en España
- ◆ 148 disputas en las que demandante y demandado domiciliados en España (EEUU 1220, RU 148)

Temas pendientes...

- ◆ El primer informe de la OMPI tuvo un enfoque limitado a conflictos relativos al registro abusivo de nombres de dominio
- ◆ El segundo informe de la OMPI cuestiones sin respuesta:
- ◆ adopción de procedimientos administrativos basados en UDRP extensión a otros signos identificadores (denominaciones comunes internacionales para sustancias farmacéuticas, indicaciones geográficas, nombres de países y lugares, nombres de personas y políticos, nombres comerciales, nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales).

Desafíos

- ◆ soluciones técnicas: métodos de búsqueda (whois)
- ◆ dominios multilingües
- ◆ ccTLDs y nuevos gTLDs

- Invitación a Comentarios -

Mas información:

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

Muchas Gracias

Ignacio de Castro

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

