



SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO: SISTEMA UNIFORME DE SUSPENSIÓN RÁPIDA

PROF. DRA. BRISEIDA SOFÍA
JIMÉNEZ-GÓMEZ

© Briseida Sofía Jiménez-
Gómez

NORMATIVA APLICABLE

- URS Procedure de 1 de marzo de 2013
- URS Rules de 28 de junio de 2013
- Reglamento adicional del proveedor del servicio de resolución de controversias

Proveedores URS

- National Arbitration Forum (NAF)
- Asian Domain Dispute Resolution Centre (ADNDRC)

Sistema URS

Acciones	Aplicable
Bloqueo temporal del nombre de dominio hasta el término del registro	gTLD de nueva generación (a partir de 2013)

Requisitos sustantivos

- 1) Nombre de dominio idéntico o similar a una marca registrada (nacional o regional) y que ésta esté en uso/ confirmada en un procedimiento judicial/protegida por una ley o tratado en vigor cuando se interpone la demanda
- 2) No derechos o intereses legítimos del registrante
- 3) Mala fe en registro y uso del nombre de dominio

Estándar probatorio URS (I)

- “Clear and convincing”: Prueba de manera clara y convincente
- Infracción evidente sobre una marca registrada
- En caso de duda sobre hechos, el panel rechaza la demanda (§8.5 URS Procedure)
- Diferencia con UDRP, estándar “balance of probabilities”, “preponderance of evidence”: sana crítica, estimación de la razón al demandante por el peso del conjunto de las pruebas

Estándar probatorio URS (II)

- <nissan.technology>, el examinador no considera una prueba clara y convincente que el nombre de dominio controvertido redireccione al sitio web del demandante, puesto que un sitio puede operar como tributo a un negocio, lo cual es legítimo.

Estándar probatorio URS (III)

- Riesgo de la reputación del demandado, pero aquí si el demandante es titular de la marca contra un *cybersquatter*, lo que está en riesgo es reputación del demandante
- ¿Inapropiado al excederse en la protección del demandado?
- <hello.photo> el demandante español de la marca HELLO! no consiguió suspender el nombre de dominio, por falta de prueba de mala fe del demandado, sociedad domiciliada en las Islas Caimán que se dedicaba a la compraventa de nombres de dominio genéricos (NAF, 09.08.2014).

Reglas sobre demandas abusivas cuando:

- Fue presentada con el sólo objetivo de acosar, causar retraso innecesario o incrementar el coste de la actividad comercial innecesariamente
- Las reclamaciones/afirmaciones no se fundamenten en ninguna legislación existente o contenida en el URS
- Las alegaciones carezcan de apoyo probatorio
- Consecuencia: prohibición de uso de URS después de dos demandas abusivas

No son indicios de mala fe en sí mismos

- La comercialización de nombres de dominio para obtener un beneficio
- 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

Circunstancias del caso para determinación de mala fe

- Naturaleza del dominio
- Naturaleza de los enlaces publicitarios en la página de parking asociada con el nombre de dominio
- Responsabilidad del registrante sobre el nombre de dominio

Defensa de los derechos de los registrantes, prueba:

- Nombre de dominio genérico/descriptivo y hace un uso leal del mismo
- Sitios web contenidos en el nombre de dominio solo alojan contenidos de homenaje o crítica a una persona/empresa y constituyen un uso legal
- Contrato de licencia en vigor
- El nombre de dominio no forma parte de una serie de registros abusivos (§5.8 URS Procedure)

bbva.land (NAF, 28.03.2014)

- .land se relaciona con la agricultura
- Ofrecer servicios de ingeniería agrónoma a los pueblos de Bellreguart, Beniarjo, Villalonga y Almoines
- Mantiene el dominio en contra de BBVA

bbva.guru (NAF, 25.02.2014)

- El demandado alegó que desarrollaba un videojuego con el nombre de BBVA, no relacionado con la entidad financiera
- Rechazada la defensa
- Bloqueo del dominio

Plazo para contestar a la demanda

- 14 días
- En caso de no contestar, determinación por defecto (default determination)
- 6 meses después de la notificación de la resolución emitida
- Puede ampliarse a 6 meses adicionales si se solicita en el primer plazo
- La resolución podría confirmarse o no en una resolución final (2 instancias)
- Apelación: 14 días tras notificación de la decisión (diferencia UDRP)

Relación con UDRP (I)

- No lo sustituye, lo complementa
- Tras el resultado de la apelación, el demandante puede acudir a la UDRP o a los tribunales competentes
- Discrecionalidad al examinador del procedimiento URS para darlo por terminado si existen procedimientos pendientes (§ 17 URS Procedure)

Relación con UDRP (II)

- Apoyo de los examinadores URS en los casos resueltos con la UDRP
- Consideración del nombre de primer nivel en función del nombre de segundo nivel, cuando existe probabilidad de incremento de confusión de usuarios

Centro de Información de Marcas (TM Clearinghouse)

- Registro central de datos de los titulares de marcas autenticando los mismos
- Relevancia antes y después de la asignación del gTLD
- Ventajas: *sunrise period* (optar a un registro de SLD coincidente con las marcas registradas antes de la apertura al público)
- *Claim services*: aviso a futuros registrantes de nombres de dominio de SLD que son idénticos a las marcas registradas en el Centro de Información de marcas

Se exige prueba de uso de la marca

- Declaración
- Etiquetas, materiales de publicidad, capturas de pantalla
- Para poder usar procedimiento USR se exige prueba de uso (registro en el Centro de información de marcas)
- EJ. <michaelpage.careers>
- Si no se prueba relación con las empresas que figuraban en el registro de marcas, puede denegarse la suspensión del nombre de dominio: <aeropostale.uno>

El gTLD puede identificar

- el tipo de mercado <sci.technology>
- los canales de distribución de productos <marieclaire.website>
- los canales de comunicación <lufthansa.agency>
- El campo de actividades de las empresas <gibsondunn.attorney>
- Ubicación de las empresas <holidayinn.tokio>

Circunstancias de un passive holding que pueden llevar a la suspensión

- Que el demandado impida al titular de la marca reflejar su marca en el correspondiente nombre de dominio
- Incomparecencia del demandado
- Que no sea concebible un uso de buena fe
- <marieclaire.international>bloquea el acceso del titular al nombre de dominio por ser marieclaire una marca famosa
- <dior.clothing> posesión pasiva sin contestación a la demanda + se registró en el *claims period*, por lo que implicaba haber recibido una notificación de los derechos del demandante de la marca DIOR.

Resolución de controversias por marcas comerciales posteriores a la delegación

- PDDRP
- 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 marcas en dominios de primer o segundo nivel
- Introducción por referencia en el contrato entre ICANN y el operador del registro

Uso del Procedimiento PDDRP

- Después de haber comunicado al operador del registro la problemática
- Threshold review test: umbral de relevancia
- Las medidas que adopten los expertos deben ser ejecutadas en última instancia por la ICANN
- Existe margen de descripción de la ICANN

Proveedores del PDDRP

- Asian Domain Dispute Resolution Centre (ADNDRC)
- National Arbitration Forum (NAF)
- OMPI

4 criterio del Threshold Panel

- Demandante: titular de la marca en uso/protegida por ley/tratado o validada en procedimiento judicial
- Materialmente dañado por la infracción de la marca
- Hechos específicos están dentro de los estándares del primer o segundo nivel del procedimiento PDDRP
- Notificación al menos 30 días antes de la interposición de la demanda al operador del registro para resolver el asunto de buena fe

Primera fase (Threshold)

- El operador del registro puede presentar alegaciones
- Contestación del demandante
- El Panel tiene 10 días para emitir la resolución de admisibilidad del asunto

Parte sustantiva del PDDRP

- Respecto al nombre de primer nivel:
- el reclamante deberá 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/utilización idéntica o confusamente similar a la de la marca del reclamante y dicho uso contribuye a
 - obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca; o
 - alterar la capacidad distintiva o la reputación de la marca del reclamante; o
 - crear un riesgo de confusión con la marca del reclamante.

Parte sustantiva del PDDRP (II)

- Respecto al nombre de segundo nivel:
- Prueba de manera clara y convincente que con respecto a la conducta del operador del registro existe:
 - Un patrón sustancial o práctica específica para beneficiarse con mala fe de la venta de nombres de dominio infractores de marcas
 - Y la mala fe del operador del 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

Parte sustantiva del PDDRP (III)

- Obtienen una ventaja desleal del carácter distintivo o de la reputación de la marca del reclamante
- Alteran el carácter distintivo o la reputación de la marca del reclamante
- Crean un riesgo de confusión con la marca del reclamante

Parte sustantiva del PDDRP (IV)

- No es suficiente para que prospere la reclamación que el operador del registro haya sido advertido de la posible infracción
- Exoneración de la responsabilidad del operador del registro en multitud de ocasiones
- Por ej. que si solo tiene nombres de dominio que infringen derechos dentro de su registro

Exoneración de la responsabilidad del operador del registro

- Nombres de dominio registrados por una persona/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 del registro, distinto de la tarifa del registro

Ejemplo de responsabilidad

- Violación en el segundo nivel, 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

Medidas que no puede tomar el panel

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

Medidas que puede tomar el panel

- Obligar al operador que se asegure de no registrar en el futuro nombres que infringen derechos de marcas
- Suspensión de aceptar nuevos registros de nombres de dominio (gTLD) hasta que la violación sea subsanada o tras un periodo de tiempo
- Excepción: resolución del Acuerdo de Registro cuando el operador actuó con malicia (malice): probar una voluntad deliberada por parte del operador del registro de infringir derechos de marcas
- Sanciones para reclamaciones infundadas: graduales: desde la prohibición temporal para reclamar, imposición de costas, prohibición permanente.

Crítica

- Únicamente se prevé el idioma inglés en los procedimientos URS y PDDRP