

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE DERECHO

**“LA INTERPRETACIÓN UNIFORME DE LA POLÍTICA DE
LA ICANN PARA RESOLVER CONFLICTOS ENTRE
NOMBRES DE DOMINIO Y OTROS DERECHOS”**

Tesis que para obtener el título de licenciada en Derecho presenta:

MARIANA MEDINA VERDAYES.

Asesor: Mtro. Reynaldo Urtiaga Escobar.

Seminario de Patentes, Marcas y Derecho de Autor.

Ciudad de México, octubre 2007.



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, sin quienes no sería ni un intento de lo que soy.

Mamá, por las enseñanzas y valores que me has inculcado con todo tu apoyo y sacrificios, gracias por estar conmigo en cada instante de mi vida.

Papá, por ver siempre lo mejor que hay en mí y por creer incondicionalmente en lo que soy y en lo que quiero ser.

A mi hermana, mi compañía, consuelo y alegría en todos los momentos, los maravillosos y los terribles, y sobre todo, por ser mi fuerza.

A mis amigas, a mis amigos, sin quienes no sería ni la mitad de feliz de lo que soy.

A Reynaldo Urtiaga, quien ha sido mi más importante guía en el área profesional; por toda la confianza que me ha concedido desde siempre, por su paciencia y por su disposición a ayudarme a ser mejor.

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por ser el espacio en donde he crecido tanto como ser humano y pasado muchos de los mejores momentos de mi vida y, fundamentalmente, por permitirme llegar a donde estoy hoy y aun más lejos.

A todas esas personas que han dejado algo de ellas en mí y que han influido para que me encuentre en este momento de mi vida.

**LA INTERPRETACIÓN UNIFORME DE LA POLÍTICA DE LA ICANN PARA
RESOLVER CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y OTROS
DERECHOS**

INTRODUCCIÓN	i
CAPÍTULO I LA REGULACIÓN JURÍDICA DE INTERNET	1
1. Breve introducción a Internet y al sistema de nombres de dominio (conocido como DNS por sus siglas en inglés).....	1
1.1. Historia y concepto de Internet.....	1
1.2. Los nombres de dominio. Concepto y función.....	4
1.3. El Sistema de nombres de dominio.....	4
1.4. La Autoridad de Internet para Números Asignados conocida en inglés como <i>Internet Assigned Numbers Authority</i> (IANA por sus siglas en inglés).....	5
2. La Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (mejor conocida como ICANN por sus siglas en inglés).....	5
2.1. Concepto y naturaleza jurídica.....	5
2.2. Antecedentes de la ICANN.....	6
2.3. Origen y surgimiento de la ICANN.....	7
2.4. Estructura y funcionamiento del ICANN.....	9
2.5. Órganos de la ICANN.....	10
2.6. Régimen económico de la ICANN.....	12
2.7. Propuestas para sustituir a la ICANN por un organismo internacional de carácter público y con facultades de autoridad.....	13
3. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y su papel en el ámbito de los nombres de dominio.....	18
3.1. Primer período de consultas de la OMPI.....	18
3.1.1. Conclusiones del primer período de consultas.....	20
3.2. Segundo período de consultas de la OMPI.....	23
CAPÍTULO II LOS NOMBRES DE DOMINIO	26
1. Concepto y naturaleza jurídica de los nombres de dominio.....	26
2. Clases de nombres de dominio. Los gTLD y los ccTLD.....	28

3. El registro de los nombres de dominio.....	34
3.1. Organismos autorizados para otorgar registros de nombres de dominio.....	34
3.2 Procedimiento para registro de nombres de dominio.....	38
4. Relación de los nombres de dominio con la Propiedad Intelectual.....	43
4.1 Nombres de dominio, signos distintivos y otros derechos.....	46
4.1.1. Marcas.....	46
4.1.2. Los Nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a apropiación (INNs por sus siglas en inglés).....	49
4.1.3. Los Nombres de organizaciones internacionales.....	53
4.1.4. Los nombres de personas.....	56
4.1.5. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.....	58
4.1.6. Los nombres comerciales.....	63
4.2 Nombres de dominio y derechos de autor.....	67
4.2.1. Reservas de derechos.....	67

CAPÍTULO III LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA MISMA.....70

1. Naturaleza del Procedimiento de resolución de controversias en materia de nombres de dominio. El procedimiento administrativo.....	72
2. Organismos autorizados para resolver controversias en materia de nombres de dominio.....	81
2.1. El Centro de Arbitraje y Mediación de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.....	83
2.2. <i>The National Arbitration Forum</i> (Foro Nacional de Arbitraje, NAF por sus siglas en inglés).....	84
2.3. <i>E-resolution</i>	84
2.4 <i>CPR Institute for Dispute Resolution</i> (CPR por sus siglas en inglés).....	85
2.5 El <i>Asian Domain Name Dispute Resolution Centre</i> (ADNDRC por sus siglas en inglés).....	86
2.6 Consideraciones generales acerca de los proveedores del procedimiento administrativo autorizados.....	86
3. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y su Reglamento.....	87

3.1. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	87
3.2. El Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	90
4. El Procedimiento administrativo especial.....	91
4.1. Confidencialidad del procedimiento administrativo.....	93
4.2. Idioma del Procedimiento administrativo.....	94
4.3. Supuestos en que tiene lugar el Procedimiento administrativo especial.....	94
4.3.1. Supuestos que deben ser acreditados a fin de obtener una resolución favorable.....	95
4.4. Etapas del procedimiento de resolución de controversias de acuerdo con la Política uniforme y su Reglamento.....	96
4.5. Sujetos que intervienen en el Procedimiento administrativo especial.....	97
4.5.1. Las partes.....	97
4.5.1.1. Demandante.....	97
4.5.1.2. Demandado.....	98
4.5.2. El administrador del procedimiento.....	98
4.5.3. Los panelistas (Grupo administrativo de expertos).....	98
4.5.3.1. Momento en que se nombra al Grupo administrativo de expertos.....	99
4.5.3.2. Forma de seleccionar al Grupo administrativo de expertos.....	100
4.5.3.3. Facultades del Grupo de expertos.....	101
4.5.3.4. Imparcialidad e independencia de los miembros del Grupo de expertos.....	102
4.5.3.5. Honorarios del Grupo administrativo de expertos.....	102
4.5.4. La entidad registradora.....	103
4.6 La demanda.....	106
4.6.1. Elementos que debe contener la demanda.....	107
4.7. La contestación a la demanda.....	110
4.8 Las notificaciones.....	115
4.9 Costos y temporalidad del procedimiento administrativo.....	117

• Tabla de plazos.....	120
4.10. Tasas y honorarios en el Procedimiento administrativo.....	121
4.11. La prueba.....	122
4.11.1 Tipos de pruebas admisibles.	
Su valor, relevancia y reglas para su valoración.....	123
4.12 Las resoluciones.....	125
Tabla del contenido de las resoluciones.....	128
4.12.1 Resultados del procedimiento	
administrativo. Posibles sentidos de las resoluciones.....	133
4.12.2. Ejecución de la resolución.....	136
5. Otras reglas aplicables para la solución	
de controversias en materia de nombres de dominio.....	139

CAPÍTULO IV CONSIDERACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEDUCTIVO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CONFORME A LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO.....

1. Competencia y obligatoriedad de someterse al procedimiento.....	142
2. La identidad y confusión con las marcas. Punto 4 (a) (i) de la Política	
uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	147
2.1 Marcas registradas, no registradas y otros signos distintivos.....	147
2.2 Criterios para determinar la	
identidad o grado de confusión de los nombres de dominio y las marcas.....	153
2.3 Síntesis de los lineamientos generales relativos	
a la determinación de la identidad en grado de confusión ente marcas y dominios.....	154
3. Derecho o interés legítimo. Punto 4 (a) (ii)	
de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	158
3.1. Supuestos en que se cuenta	
con derechos o interés legítimo sobre un dominio.....	159
3.1.1. Análisis particular de cada una	
de las circunstancias que enuncia la Política uniforme	
para demostrar derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.....	162
3.1.1.1. Caso particular de licenciatarios y distribuidores autorizados.....	164

4. Mala fe en el registro y en el uso. Punto 4 (a) (iii) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	169
4.1. Supuestos en que se da la presunción de mala fe. Análisis particular de las circunstancias que dan lugar a la mala fe enunciadas por la Política uniforme.....	173
5. Parte procedimental. Puntos relacionados.....	184
5.1. El escrito de contestación. Falta de presentación por parte del demandado.....	184
5.2. La oportunidad en la presentación de documentos. Escritos complementarios.....	185
5.3. Presentación de demanda de nueva cuenta sobre caso ya juzgado.....	186
CONCLUSIONES.....	189
GLOSARIO.....	193
ANEXOS.....	200
Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	201
Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.....	209
FUENTES DE CONSULTA.....	227

INTRODUCCIÓN

Con el surgimiento de Internet hace aproximadamente 40 años, importantes consecuencias ocurrieron en todos los ámbitos, muy especialmente en el escenario jurídico el cual en épocas recientes se ha encontrado con la imperativa e inaplazable exigencia de proveer regulación dirigida a este nuevo fenómeno tecnológico que ha revolucionado en un brevísimo período la forma de comunicación del ser humano.

Las súbitas implicaciones que la red de redes, mejor conocida como Internet, han generado en relación con toda clase de derechos, presentan una imperiosa necesidad de atender los conflictos surgidos entre los derechos previamente reconocidos y regulados, y esos otros inéditos y sin precedente para su reglamentación.

Los nombres de dominio son un claro ejemplo de nuevas figuras que exigen legislación inmediata a efecto de evitar lagunas legales que constituyan el espacio ideal para la aparición de actividades ilícitas y arbitrarias, especialmente en relación con los signos distintivos protegidos por el régimen de propiedad intelectual, muy particularmente en referencia con las marcas, en virtud de que éstas y los citados nombres de dominio comparten características intrínsecas que provocan mayores controversias entre los titulares de ambos.

En atención a tan apremiante demanda, organizaciones y personas implicadas en la problemática se abocaron a elaborar e instituir medios y normatividad que permitan solucionar los problemas recientemente surgidos así como instaurar un orden oportuno. En estos términos, el resultado de dichos esfuerzos fue la creación de la Política Uniforme para la Resolución de Controversias y su Reglamento en el año de 1999, mismos que constituyen el principal cuerpo de preceptos para regular el conocimiento y solución de conflictos que involucran nombres de dominio a nivel internacional.

Así las cosas, en el presente trabajo se efectúa un estudio del mecanismo dedicado a la resolución de controversias en materia de nombres de dominio con el fin de conocer su efectividad, desarrollo y resultados arrojados desde su entrada en vigor, en virtud de que cada una de las resoluciones dictadas de conformidad con el procedimiento administrativo

establecido por la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y su Reglamento dan luz y sientan precedentes para el perfeccionamiento del sistema.

El primer capítulo de esta tesis está dedicado a la introducción a Internet, dedicándose brevemente a la faceta técnica e histórica de los mismos con el fin de comprender su conformación y funcionamiento y así conocer con exactitud a qué problemas se enfrenta su regulación y las causas de los conflictos que se suscitan en razón de su naturaleza, en consecuencia, se aborda la historia y concepto de Internet que dio lugar a los nombres de dominio.

De igual manera dentro de este apartado se analiza al organismo encargado de las labores de administración y coordinación de todo el sistema de nombres de dominio, como es la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés), su gestación y procedimientos que se celebraron para lograr institucionalizar al sistema de Internet, anárquico y descentralizado por definición.

En este primer capítulo se da especial atención a la estructura y funcionamiento de la ICANN, haciendo un estudio detallado de los órganos que la integran y atribuciones de cada uno, así como del régimen económico que tiene una corporación cuyo ánimo es completamente no lucrativo. De igual manera se presentan las posturas que actualmente existen en relación de la conservación de la ICANN del modo en que hasta hoy ha existido o, por el contrario, que pugnan por la sustitución de la corporación por un organismo internacional de carácter público y con facultades de autoridad.

Una vez que han sido planteados los conceptos básicos y antecedentes de Internet, el Capítulo Segundo comprende el estudio completo de los nombres de dominio incluyendo su concepto y naturaleza jurídica, dentro del cual se puntualiza la clasificación de los mismos. El registro de los nombres de dominio es un tema de vital importancia para comprender la posterior explicación de cómo operan los mismos y las razones que justifican las limitadas pretensiones que pueden exigirse dentro de un procedimiento administrativo en contra del titular de un dominio, consecuentemente se pormenorizan los organismos autorizados para otorgar registros de nombres de dominio y el procedimiento para dicho registro.

Dentro de este Capítulo segundo también se estudia la referencia que existe entre los nombres de dominio con la Propiedad Intelectual, tema medular del presente trabajo; por lo mismo, se efectúa un escrupuloso análisis de la relación entre los nombres de dominio, los signos distintivos y otros derechos, como son las marcas, los nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a apropiación, los nombres de organizaciones internacionales, los nombres de personas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen, los nombres comerciales y los derechos de autor.

El capítulo tercero intitulado “La resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Regulación jurídica de la misma” se destina completamente al ámbito procesal del tema. En él se atiende a los organismos autorizados para resolver controversias en materia de nombres de dominio autorizados por la ICANN a lo largo del planeta y se otorga especial reflexión a la Política uniforme para la resolución de controversias y su Reglamento de los cuales deriva el Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio.

Una vez que ya se ha emprendido de lleno el estudio de este Procedimiento administrativo especial, en el mismo capítulo tercero se analizan sus características y peculiaridades, etapas procesales, sujetos que intervienen en él junto con sus atribuciones, derechos y obligaciones y las actuaciones procesales en general. De igual modo se estudian los costos y duración del procedimiento administrativo así como la conclusión del mismo a través de la resolución final y su ejecución.

El cuarto y último capítulo utiliza una metodología de deducción en virtud de que en este apartado se efectúa un análisis casuístico de numerosas resoluciones entre las que se encuentran las más representativas y que aportan más luz para poder establecer principios y lineamientos generales que sienten criterios y antecedentes en la futura resolución de controversias en materia de nombres de dominio de conformidad con la Política Uniforme de solución de controversias y su Reglamento.

A lo largo de este capítulo se aterrizan las principales dificultades que se presentan al aplicar la Política Uniforme y su Reglamento a fin de analizarlas a la luz de los casos prácticos,

en consecuencia, se atienden aquellos puntos que dan lugar a interpretaciones contradictorias con el objeto de dilucidar qué postura se ha adoptado en la mayoría de los casos en que se ha presentado y que ha propiciado que un Grupo de expertos se encuentre en la necesidad de pronunciarse al respecto debido a la ambigüedad de los cuerpos reglamentarios.

Entre los temas más sobresalientes encontramos la competencia de los panelistas y la obligatoriedad por parte de los demandados de someterse al procedimiento, la identidad y similitud en grado de confusión entre las marcas y los dominios y los criterios para determinarlo, los supuestos en que se cuenta con derechos o interés legítimo sobre un dominio, la mala fe en el registro y en el uso de los dominios, entre otros temas.

Así las cosas, al conjugar todas las cuestiones antes mencionadas se pretende extraer los precedentes que se han sentado en los años que se ha aplicado la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y su Reglamento así como identificar los elementos que permitan integrar un cuerpo normativo más completo y cabal en materia de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

CAPÍTULO I

LA REGULACIÓN JURÍDICA DE INTERNET

1. Breve introducción a Internet y al sistema de nombres de dominio (conocido como DNS por sus siglas en inglés).

El objeto principal de análisis del presente trabajo es la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y los resultados que arroja la aplicación de este mecanismo alternativo de solución de disputas, no obstante, para llegar a ese punto es necesaria la introducción al tema de manera lógica y secuencial tanto en su faceta jurídica como en la técnica, para lo cual es indispensable abordar el medio en que surgen y operan los nombres de dominio por los cuales eventualmente resultan los conflictos a estudiar en los capítulos subsiguientes.

Comenzando por el aspecto más amplio, el medio en que se contienen los nombres de dominio es el ya mundialmente conocido “Internet” del cual hablaremos a continuación para entender los antecedentes y surgimiento de los nombres de dominio.

1.1. Historia y concepto de Internet

En la época de la guerra fría, a comienzos de la década de los sesentas, se creó en los Estados Unidos de América la Agencia Gubernamental de Proyectos de Investigación, conocida por sus siglas en inglés como “A.R.P.A” (*Advanced Research Projects Agency*), bajo el control del Departamento de Defensa. Su misión era desarrollar un sistema militar de comunicaciones en red diseñado específicamente para interconectar computadores en forma descentralizada que pudieran continuar operando aun en el caso de que alguno o varios de sus puertos de comunicaciones fueran destruidos durante un ataque enemigo. Posteriormente esta tecnología se usó para interconectar universidades y centros de investigación dentro de los EUA y a esta red se le conoció como ARPANET.

En 1979 ARPANET crea la primera comisión de control de la configuración de Internet y tras varios años de trabajo, por fin en 1981 se termina de definir el protocolo *Transfer Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP), que en español se puede traducir Protocolo de Control de Transferencia/Protocolo de Internet, y así ARPANET lo adopta como estándar en 1982, mismas que constituyen las primeras referencias a Internet, como "una serie de redes conectadas entre sí". Internet es la abreviatura de *Interconnected Networks*, es decir, Redes interconectadas, o red de redes.

En 1983 ARPANET se separa de la red militar que la originó, de modo que ya sin fines militares se puede considerar esta fecha como el nacimiento de Internet. De esta forma se crearon una gran cantidad de servicios y se provocó un importante avance en el desarrollo de la red. Posteriormente se produce la conexión a Internet de Europa en 1990 hasta dar completa apertura a la red que se volvió accesible mundialmente.

Dentro de esta red de redes se puede acceder a servicios específicos y entre los principales que coloca a nuestra disposición encontramos los siguientes:

El correo electrónico.

Mediante una dirección de correo electrónico los usuarios de Internet en cualquier parte del mundo pueden escribir y enviar mensajes, documentos, fotos, gráficos, música o cualquier tipo de archivos.

Grupos de discusión o newsgroups.

Estos son foros en línea, donde cada cual puede exponer su opinión, comentar lo que otro ya ha escrito o plantear temas nuevos. Por lo general, la información publicada en estos foros permanece visible por varios días, garantizando una amplia participación de las personas sin necesidad de horarios comunes.

Listas de correo.

Proporcionan un mecanismo simple y eficiente para el intercambio de mensajes electrónicos entre personas interesadas en un mismo tema. Los mensajes enviados a la lista

son distribuidos a todos sus suscriptores. A diferencia de los foros, no es necesario dirigirse a ningún lugar en la red, ya que los mensajes llegan automáticamente a nuestro buzón virtual, junto al resto del correo electrónico normal.

Chat, teleconferencia y videoconferencia.

En los casos arriba expuestos, se establece comunicación con otras personas en la red por medio de mensajes y sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo. Existen también servicios de conversación, por medio de los cuales se puede ver en la pantalla lo que otros usuarios escriben en el momento, comunicándose en tiempo real. Nuevas tecnologías permiten conversar con otros usuarios no tan sólo escribiendo en la pantalla, sino también hablando por un micrófono y escuchando la voz por las bocinas de la computadora. Del mismo modo, con modernas cámaras que se integran a la computadora, se puede ver al interlocutor.

Transferencia de archivos (FTP, File transfer protocol).

Los servidores FTP, son depósitos de archivos, donde se puede obtener copias de programas, documentos e imágenes para experimentar por un tiempo limitado con los mismos.

La telaraña mundial o World Wide Web (www por sus siglas en inglés).

El *World Wide Web* es un sistema que hace mucho más fácil compartir y encontrar datos en Internet, ya que todo se maneja por medio de “sitios” de Internet. Es el servicio más popular del Internet ya que plantea la disponibilidad en línea de millones de páginas informativas sobre los más diversos tópicos en numerosos idiomas. Prácticamente, cada persona conectada a la red tiene la posibilidad de publicar información al colocarla en línea, de tal forma que navegando por la red se puede acceder a ella. Cada página o portal de Internet que contiene información es identificada por una serie de códigos numéricos que indican la localización de los sitios que el usuario desea contactar, pero por ser tan

numerosas se necesitó idear una forma en que los seres humanos pudieran más fácilmente recordar e identificar los sitios, lo cual conllevó a la creación de los “nombres de dominio”¹.

De todos los recursos y servicios que proporciona Internet, éste último es el que a nosotros ocupa principalmente ya que a través de él se crean y funcionan los nombres de dominio.

1.2. Los nombres de dominio. Concepto y función.

Un nombre de dominio es una forma simple de dirección de Internet formado por un conjunto de caracteres, como pueden ser letras, números, guiones, etcétera. En virtud de que el cúmulo de información que se puede hallar en Internet es ingente, ha sido necesario idear y recurrir a un método que facilite la localización de sitios en Internet. Los nombres de dominio efectúan esta función en virtud de que es posible asociar el conjunto de caracteres con la identidad de una persona, organización, empresa, idea, grupo o con algún otro concepto, lo cual deriva en que sea mucho más sencillo para los usuarios recordar este tipo de identificadores que recordar la forma codificada de las direcciones de los sitios de Internet compuesta por una serie de números binarios.

1.3. El Sistema de nombres de dominio

A fin de dar estructura, organización y funcionamiento a la enorme cantidad de nombres de dominio se ha creado el Sistema de nombres de Dominio (mejor conocido como DNS por sus siglas en inglés). El DNS es un complejo mecanismo que permite la traducción de los caracteres que conforman los nombres de dominio a direcciones

¹ Para mayor abundamiento en el tema remitirse a los siguientes trabajos: HERRERA VALDEZ, Sergio Enrique, *Descripción, funcionamiento y diseño de WWW a través de multimedia e INTERNET*, México, 1998 Tesis (Ingeniero en Computación), UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón; LÓPEZ GAYOSSO, Víctor Hugo, *La contribución de INTERNET a la informática jurídica contemporánea*, México, 1998 Tesis (Licenciado en Derecho) UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón; RODRÍGUEZ CORTES, Luis Manuel, *Las nuevas tecnologías de información en las comunicaciones internacionales : INTERNET una tecnología sin fronteras o una telaraña de computadoras y de información*, México, 1998, Tesis (Licenciado en Relaciones Internacionales)-UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; SALAZAR SANCHEZ, Aída Dolores, *Introducción a Internet*, México, 2000 Tesis (Ingeniero Mecánico Electricista), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlan.

exclusivamente numéricas, conocidas como direcciones de Protocolo de Internet (IP por sus siglas en inglés), y viceversa. La implementación más difundida actualmente del protocolo IP identifica a los servidores a través de números binarios. Las direcciones IP identifican unívocamente a las máquinas conectadas a una red, permitiendo la comunicación entre éstas con el objetivo de acceder o brindar múltiples servicios. Gracias a este sistema los códigos numéricos se traducen en palabras o elementos más sencillos de identificar, memorizar y deducir para el usuario.

1.4. La Autoridad de Internet para Números Asignados (conocida en inglés como *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA por sus siglas en inglés)).

La IANA, quien en un principio era parte de los Estados Unidos de América - puesto que este país fue el creador de Internet- y controlada por su gobierno, fue quien tuvo originalmente el papel como responsable de vigilar y asignar las direcciones del protocolo de Internet y de coordinar que dicha asignación se hiciera conforme a los estándares técnicos necesarios para el buen funcionamiento del DNS, incluyendo la delegación de los nombres de dominio de nivel superior.

2. La Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (mejor conocida como ICANN por sus siglas en inglés).

2.1. Concepto y naturaleza jurídica.

La Corporación de Asignación de nombres y Números de Internet (ICANN por sus siglas en inglés) es definida en sus propios estatutos como “una corporación constituida bajo las leyes del estado de California, EUA, cuyo principal domicilio estará en el condado de los Ángeles, California, en funciones a partir del 6 de noviembre de 1998”².

² Artículo 1 de los Estatutos de la ICANN, que se pueden consultar en la siguiente dirección: www.icann.org/bylaws.

Es una organización privada sin fines de lucro, responsable de asignar direcciones numéricas de Protocolo de Internet (IP), nombres de dominio y de las funciones de administración del Sistema de nombres de dominio.

Se considera que la ICANN es una persona moral de derecho privado dado que no depende ni es parte de ningún gobierno estatal ni mucho menos un organismo internacional perteneciente al sistema de Naciones Unidas, sino que es una entidad privada en la que participa todo aquél que esté relacionado con el sistema de Internet y los nombres de dominio e interesado en ser parte de él, lo cual no implica que el servicio sea restringido, por el contrario, se busca que atienda al interés público.

Así las cosas, a fin de dar uniformidad y orden al gran y creciente número de nombres de dominio es necesario que toda la organización y concesión esté a cargo de una sola fuente, así se evitan duplicidades y confusiones en las direcciones. Por la naturaleza global y descentralizada de Internet, no existe ninguna autoridad central que controle su funcionamiento, sin embargo existen grupos y organizaciones que se dedican a coordinar de alguna manera el tráfico y crecimiento de Internet, y entre las labores que desempeñan para lograr este fin se encuentra la asignación de las direcciones y nombres de dominio a los solicitantes que desean conectarse a Internet.

La organización abocada a esta tarea es la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, por sus siglas en inglés).

2.2. Antecedentes de la ICANN.

En un principio, Internet se fue desarrollando sin la presencia de un orden central ni de ninguna entidad que lo proporcionara, lo que después de un tiempo derivó en la necesidad de actuar en consecuencia, de manera que en el año de 1997, se decidió privatizar el DNS con el fin de proporcionarle organización para beneficio tanto de usuarios como de proveedores del servicio manejado mediante el Sistema de nombres de dominio, lo cual traería como consecuencia aumentar la competencia y facilitar la participación internacional

en su administración, ya que estando institucionalizada y regulada la entidad encargada del DNS, sería mucho más accesible para los interesados la presentación de aportaciones y el tomar un papel activo en relación con el objeto de organización.

2.3. Origen y surgimiento de la ICANN

Como consecuencia de la Propuesta del Gobierno de los Estados Unidos de América y con la aprobación de sus estados miembros, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), quien tenía –y hasta la fecha mantiene- un gran interés en el tema debido a que los nombres de dominio están íntimamente relacionados y afectan a la propiedad intelectual, emprendió un proceso internacional de consultas desde 1998³.

Para que esta intervención de los interesados fuera efectivamente actualizada, se publicó una invitación a formular comentarios sobre la gestión del DNS. Con esta invitación se buscaba la participación del público interesado con respecto a la creación de un marco general relacionado con el DNS, la política para el registro de los nombres de dominio y su relación con las marcas.

Con base en los comentarios recibidos, fue publicada la llamada “Propuesta para mejorar la gestión técnica de los nombres y direcciones de Internet” la cual se conoce como “El libro verde”. El Libro Verde presenta para debate varias medidas relativas a la gestión de DNS, incluida la creación, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los Estados Unidos de América y administrada por un Consejo de Administración mundial y funcional.

Finalizado el periodo para presentar comentarios, en 1998 se publicó la “Declaración de política sobre la administración y direcciones de Internet”, conocido como el “Libro Blanco”. En el Libro Blanco se reiteraba la idea de crear una nueva empresa privada, sin fines de lucro, responsable de coordinar las funciones específicas del DNS en beneficio de Internet en su conjunto y de sus usuarios.

³ El papel de la OMPI en este proceso se aborda con mayor amplitud en el punto 3 de este mismo capítulo.

Con esta idea de crear una empresa privada no se pretendía excluir a ninguno que pudiera aportar algo útil para la organización del DNS, por el contrario, se consideraba que las organizaciones internacionales podrían proporcionar conocimientos técnicos específicos o actuar como asesores de la nueva entidad, pero lo que se quería evitar era que los gobiernos nacionales en calidad de soberanos o las organizaciones intergubernamentales en calidad de representantes de los gobiernos, participaran directamente de la administración de los nombres y direcciones de Internet.

Una vez recopilados y ordenados todos los comentarios y sugerencias recibidas, bajo un amplio consenso, en el Libro Blanco se contenía el mandato en virtud del cual tuvo lugar el proceso que condujo a la creación de la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN por sus siglas en inglés) en el año de 1998. A la par se estableció un reglamento para la misma, y se nombró un Presidente, un Jefe Ejecutivo y un Consejo de Administración. Junto con estas labores estructurales siempre se enfatizó la vocación de la ICANN como una entidad estable que administra la base de datos única de nombres de dominio a favor del interés público, proveedora de un sistema de direcciones para el uso de la comunidad global de Internet.

La ICANN surgió para ser responsable de la coordinación de la administración de los elementos técnicos del DNS a fin de garantizar la existencia unívoca de los nombres de dominio, de manera que todas las direcciones sean válidas. Para ello se encarga de supervisar la distribución y concesión de los nombres de dominio por medio de una delegación de esta función, la cual correspondió a la IANA.

Arriba se mencionó que la IANA en un principio era controlada por el gobierno de los Estados Unidos de América, pero bajo esa intención de deslindar al sistema de nombres de dominio de cualquier gobierno, fue posteriormente absorbida por la ICANN y así actualmente ésta continúa realizando la distribución de direcciones a las entidades registradoras nacionales, pero siempre bajo el mandato de la ICANN. Es decir, de todas las funciones con que cuenta la ICANN, la de asignar nombres de dominio corresponde a uno de sus departamentos: la IANA.

Con base en todo lo anterior se concluye que la ICANN está dedicada a preservar la estabilidad operacional de Internet, promover la competencia, lograr una representación amplia de Internet y desarrollar las normativas adecuadas para satisfacer su cometido, siempre basado en el consenso.

2.4. Estructura y funcionamiento del ICANN.

Los Estatutos originales que rigen a la ICANN datan de noviembre de 1998, aunque posteriormente se les hicieron varias reformas, por lo que la última versión corresponde a octubre de 2003. En estos Estatutos se contiene toda la estructura y la función de la ICANN, así como los principios que le rigen, entre otros aspectos.

Una de las misiones de la ICANN es la coordinación de un sistema único de nombres de dominio para asegurar la operación segura y estable de los sistemas de identificación de Internet, es decir, de los nombres de dominio.

De forma más particular, la ICANN coordina la ubicación y la asignación de los identificadores para Internet, es decir, los nombres de dominio, que en conjunto forman el sistema de nombres de dominio; coordina la política de desarrollo relacionada con las funciones técnicas, es decir, otorga lineamientos para que la asignación y coordinación de los nombres de dominio se desarrolle de forma apropiada y funcional.

Al hacer lo anterior, la ICANN sigue una serie de principios a fin de cumplir de forma cabal su cometido, entre ellos se cuentan la estabilidad, la seguridad y la confianza en su operación, así como un desempeño global e incluyente, pero a su vez respetando y promoviendo la creatividad y la innovación y permitiendo el flujo de información para no entorpecer la operación veloz y libre de fronteras territoriales que caracterizan Internet.

Otro aspecto que la ICANN y su trabajo promueven en todo momento es la libre competencia, y la competencia leal y justa en los mercados para el beneficio tanto de consumidores como de empresarios, para lo cual se apoya en principios de transparencia y

promoción de la asesoría profesional a los interesados y relacionados con la ICANN y sus funciones.

2.5. Órganos de la ICANN.

Para el correcto desempeño de la Corporación se estructura dividiendo las principales tareas y asignándolas a sendos órganos que desempeñan funciones específicas:

1. Junta Directiva
2. Director General
3. Ombudsman
4. La Organización de Apoyo de Direcciones (ASO por sus siglas en inglés).
5. Comités de Asesoría

1. La Junta Directiva. Por la misma finalidad y vocación internacional que tiene la ICANN, se busca que en las personas que tienen a cargo su gobierno exista pluralidad de nacionalidades, a fin de diversificar e integrar las más variadas ideas y principios.

Las facultades conferidas a la ICANN son ejecutadas por una Junta Directiva, misma que toma sus decisiones con un sistema de votación en el cual se requiere de mayoría para que sean aprobadas. La principal función de la Junta es supervisar el proceso de desarrollo de normas y políticas, esto es, trabajar en los lineamientos que regulan el funcionamiento de la ICANN así como de las materias y elementos que administra y regula.

En consonancia con el principio de transparencia que rige el desempeño de la ICANN se ha establecido la obligación de mantener un sitio oficial de Internet de la

Corporación⁴ en el que se debe presentar al público –entre otros datos- un calendario en que se manifiesten las juntas que celebre la Junta Directiva y los Comités de la ICANN; los asuntos o temas pendientes a tratar y desarrollar; el presupuesto y estado financiero de la Corporación; anuncios y novedades que puedan ser del interés del público; y los comentarios y aportaciones de los interesados.

Todas las resoluciones y decisiones que resulten de las sesiones celebradas por la ICANN deben ser publicadas para que cualquier interesado se encuentre en posibilidades de consultarlas y manifestar su opinión al respecto.

2. *Director General.* Otro de los órganos de gobierno de la ICANN es el Director General de la ICANN quién está a la cabeza del personal, como representante de la corporación.

3. *El Ombudsman.* En dado caso que un particular considerase que ha recibido un trato injusto por parte de la ICANN o que ésta no cumple con sus funciones adecuadamente, existe un órgano dentro de ella dedicado a conocer de estas quejas: el Ombudsman de la ICANN.

Su función principal es actuar como un interventor neutral que evaluará de manera imparcial las quejas que se hagan al desempeño de los demás órganos de la Corporación. Todo esto con el fin de dar equilibrio entre los particulares y la ICANN para que resalte el carácter justo y de servicio de la misma, ya que en ningún momento se debe considerar que la ICANN tiene poderes de mando, lo único con lo que cuenta es con facultades de coordinación.

4. *La Organización de Apoyo de Direcciones (ASO por sus siglas en inglés).* Su función es asesorar y dar apoyo a la Junta con respecto a temas relacionados con la operación, manejo y asignación de las direcciones de Internet y la política y lineamientos para dicho fin. Es el órgano de apoyo enfocado específicamente a las actividades relacionadas con las direcciones de Internet y las pautas que la ICANN atiende para ello.

⁴ Tal sitio es el www.icann.org.

Existen dentro de su estructura varios órganos dedicados a actividades específicas que requieren mayor nivel de especialización, entre las más notorias podemos encontrar la Organización de Apoyo para Nombres de Códigos de Países y la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos, ambas dedicadas a la regulación de los tipos de nombres de dominio que se describen en sus respectivos títulos⁵.

5. *Comités de Asesoría*. Dichos Comités son numerosos pues su existencia depende de la actividad que desarrollan, entre los más notorios se cuentan el Comité de Asesoría Gubernamental, que es el enlace entre los gobiernos estatales y otros organismos, y la ICANN; el Comité de Asesoría para la Seguridad y la Estabilidad, que se encarga de crear y mantener el marco necesario para que existan estos dos elementos dentro de la ICANN (*Security and Stability Advisory Committee*).

Además de lo anterior, la ICANN busca en todo momento el beneficio de los particulares, y por tanto, está abierta a todo tipo de sugerencias y aportaciones externas que puedan contribuir a dicho fin, por lo tanto busca y aprovecha la existencia de expertos fuera de la ICANN, ya sea en el sector público o en el privado, de esta forma tiene la fuente más completa de aportaciones que contribuyen a la excelencia en su desempeño.

Otra de las características de la ICANN que es consecuencia de la naturaleza del objeto que regula, en este caso Internet, es la constante actividad de revisión que efectúa. Periódicamente está obligada a realizar una revisión del desempeño y operación de sus órganos y componentes para asegurarse de que cumplen de manera efectiva los principios y fines de la ICANN.

2.6. Régimen económico de la ICANN.

La ICANN es una organización no lucrativa, tal como se establece en sus propios Estatutos⁶. La manera en que financia su funcionamiento es como la de la mayoría de las

⁵ La descripción precisa de cada uno de estos tipos de nombres de dominio se aborda en el capítulo II de esta tesis.

⁶ Dichos Estatutos se pueden consultar en el sitio de Internet www.icann.org/bylaws

entidades sin fines de lucro, es decir, la Junta de Gobierno establece cargos y costos por los servicios y beneficios que provee la ICANN, con el propósito de recuperar y cubrir las erogaciones que por el propio funcionamiento efectúa la ICANN. Asimismo, planea su presupuesto de manera tal que pueda tener una reserva económica razonable a fin de prever contingencias y gastos no planeados.

Es importante destacar que la ICANN tiene a su cargo una labor exclusiva de coordinación y administración técnica con respecto a los nombres de dominio, para lo cual a su interior se organiza en distintos órganos de gobierno y cuerpos con funciones específicas, y a la vez recibe apoyo externo a fin de dar el mejor servicio posible a los usuarios de Internet que recurren a los nombres de dominio.

2.7. Propuestas para sustituir a la ICANN por un organismo internacional de carácter público y con facultades de autoridad.

En vista del importante e indispensable rol que ha desempeñado la ICANN, nuevas propuestas e inquietudes a su respecto comenzaron a surgir. En relación con esto se efectuó la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información” (CMSI) bajo auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y planeada para desarrollarse en dos fases.

La primera tuvo lugar en Ginebra acogida por el Gobierno de Suiza, en diciembre de 2003. En ésta se abordó toda una gama de temas relacionados con la sociedad de la información y se adoptaron una Declaración de Principios y un Plan de Acción. La segunda fase se planeó para tener lugar en Túnez acogida por el Gobierno de Túnez, en noviembre de 2005.

Esta Cumbre es de vital relevancia para nuestro tema ya que en ella se plantean significativas propuestas relacionadas con la ICANN. En ella participaron representantes de todos los actores interesados en el tema, incluyendo a representantes de los gobiernos, de organizaciones no gubernamentales y empresarios representados por la Cámara de

Comercio Internacional, lo cual es lógico, ya que estos sectores han sido en responsable de la creación e implementación de tecnología y comunicaciones.

Es importante destacar que la CMSI resalta que su principal motor y razón de ser es la gran implicación que hoy día tienen las comunicaciones y la información sobre la sociedad actual y llama la atención hacia la fuente de progreso que puede obtenerse en caso de lograr una mejor integración mundial, ya que Internet –entre otros instrumentos tecnológicos- puede revolucionar la interacción a nivel mundial de forma inédita.

El punto medular que a nuestro tema ocupa es que dentro de esta Cumbre fue discutida la propuesta de que la ICANN sufra una transformación a fin de integrarse como parte de la Organización de las Naciones Unidas. A este respecto hay dos posturas principales: aquella que abanderada la ONU y ciertos gobiernos apoyan, consistente en que efectivamente la ICANN forme parte de un organismo internacional de carácter público como lo es la ONU; y la posición contraria, que plantea la negativa rotunda a que la ICANN deje su naturaleza privada, sostenida por los empresarios cuya principal representación es dada a través de la Cámara de Comercio Internacional.

A continuación se presentan de forma sucinta los argumentos principales de cada una de las posturas:

- A favor de que la ICANN forme parte de la Organización de las Naciones Unidas.

En este sentido se afirma que Internet requiere de la participación de todos los afectados e interesados, tanto del sector público como del privado, y que no existe Internet para un solo grupo o sector, sino que es un recurso global y público del que nadie es dueño pero a su vez a todos puede llegar a beneficiar y en que todos tienen interés.

El principal argumento es que la ONU tiene una vocación más universal e internacional que ninguna otra organización del mundo, por lo que los intereses de todos estarán representados ahí, lo que devengaría en un mejor control y desempeño de las

comunicaciones y sistemas, puesto que los Estados, que son quienes conforman a la ONU están en posibilidades y legitimados para proveer la regulación y cotos legales como sólo los Estados soberanos tienen capacidad de hacer.

Por otra parte, se considera que si este aspecto de la administración y regulación de Internet y los nombres de dominio fuera dejada a la libertad del sector privado, lo único que se lograría es que éste se adueñara por completo de las comunicaciones y tecnología de Internet, permitiendo su monopolización y por consiguiente impidiendo que otros lo utilizaran o que sólo fuera posible en caso de aceptar sus condiciones.

- A favor de que la ICANN se conserve como un organismo de carácter privado.

El sector privado alega que lo principal es la creación de un compromiso para la instauración de un ambiente y condiciones que permitan y promuevan la inversión directa tanto privada como extranjera en el área de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, dando como resultado que en el supuesto de que toda esta área y sus órganos de regulación pasen a formar parte del sector público, lo que se obtendría es el desaliento a la inversión, por ello el sector empresarial resuelta y terminantemente apoya el mantenimiento de la ICANN y de otras entidades en el ámbito privado, al cual ya pertenecen y en el que se encuentran trabajando directamente. Por lo mismo no encuentran ninguna razón relevante para que la responsabilidad de la administración del sistema de nombres de dominio sea transferida y quede a cargo de una organización gubernamental, sin importar que sea internacional.

Otro punto que defienden es que el manejo de Internet es un asunto central para el sector privado en virtud de que sin el apoyo y coordinación adecuados que aquél es idóneo para proporcionar, se corre el riesgo de una pérdida de parte de su capacidad o que falle totalmente en su propósito de convertirse en medio global de comunicaciones y de negocios.

Además de lo anterior expresan que el liderazgo que ha dado el sector privado al aspecto técnico ha tenido excelentes resultados y ha trabajado de igual forma lo que es esencial para la estabilidad y el desarrollo del área, además de que la estructura actual de la ICANN ya contiene una representación y estructura balanceada y conviene más alentar su progreso sobre estas bases que modificarlas.

En consonancia con lo arriba expresado, el sector empresarial dice inclinarse hacia que los gobiernos concentren sus esfuerzos en coordinar y mejorar mecanismos que ya existen y que pueden aportar grandes beneficios si se implementan de forma efectiva, como es el caso de la legislación y los acuerdos internacionales de carácter público, en lugar de arrogarse nuevas responsabilidades que ya están debidamente asignadas a otros que las saben manejar correctamente.

El sector privado desea tener libertad para desarrollar nuevas tecnologías sin tener que depender de la aprobación o autorización que necesariamente requerirían en caso de que el control quedara en manos de los Estados a través de un organismo internacional, pues aquél busca la efectividad y el pragmatismo que exige la velocidad con que se desarrolla la tecnología.

Adicionalmente, el sector privado ha presentado argumentos aritméticos y en números concretos, señalado que por cada dólar que el Banco Mundial aporta al área de las comunicaciones, el sector privado invierte tres veces más. Como se puede observar, las principales razones que el sector privado esgrime en contra de que la ICANN se convierta en un organismo público se centran en que el modelo existente funciona correctamente y que no hay necesidad de cambiarlo, además de que el hacerlo desalentaría la inversión y por tanto retrasaría el progreso tecnológico afectando a todos los individuos en lugar de beneficiarlos como pretende esta Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.

Ahora que ya ha tenido lugar en Túnez la segunda etapa de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información podemos dar como balance que –al igual que ocurre en

numerosas ocasiones en este tipo de foros- las conclusiones son ambiguas y no conllevan a acciones concretas, sino que únicamente dan espacio a nuevas discusiones futuras.

En este caso, lo más relevante respecto del resultado en lo que concierne al gobierno de Internet se resume en el párrafo 61 del documento intitulado “Programa de acciones de Túnez para la Sociedad de la información” resultado de las reuniones de noviembre pasado en ese país⁷, que cita lo siguiente “Estamos convencidos que es necesario iniciar y reforzar, de la forma adecuada, un proceso transparente, democrático y multilateral con la participación de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones internacionales en sus cometidos respectivos”.

Con esta declaración queda clara la intención de nueva cuenta de que todos los interesados tengan participación en el gobierno de Internet, pero no da luz respecto de hacia qué tendencia se inclinan los participantes del foro y otra vez se posterga la decisión, dejando a la ICANN tal y como se encuentra actualmente, siendo un organismo privado sin intervención de ninguna organización internacional.

Como podemos destacar, la discusión está latente y no se tendrán resultados en un sentido específico hasta que se concluya la Cumbre Mundial en la Sociedad de la Información, mientras tanto se seguirá debatiendo acerca de los pros y contras de que cambie la naturaleza jurídica de la ICANN, lo que sí podemos señalar es que ciertas propuestas hechas por Estados participantes en esta Cumbre, menos drásticas y que se sitúan en niveles intermedios privilegiando la participación de ambos sectores, el público y el privado, son una solución más viable y una base de la cual se puede partir para llegar a un resultado conveniente para todos.

⁷ El documento completo se puede consultar en www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1-es.doc.

3. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y su papel en el ámbito de los nombres de dominio.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una Agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, cuya finalidad es la promoción y la protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo.

3.1. Primer período de consultas de la OMPI.

Los nombres de dominio tienen una importante relación con los derechos de la propiedad intelectual⁸. Debido al papel tan importante que la OMPI desempeña para la protección de estos derechos a nivel internacional, era lógico y menester que jugara un papel importante en lo que a ellos respecta.

Para llevar a buen término este propósito, en 1998, la OMPI –a invitación expresa de la ICANN- se abocó a la elaboración de un proceso internacional relativo a los nombres de dominio de Internet, conocido como el “Primer proceso de consultas”, título dado por la mecánica y naturaleza que tuvo dicho proceso de formulación de recomendaciones para cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio de Internet, incluida la solución de controversias en virtud de que la forma en que se desarrolló fue mediante la apertura a la participación y aportaciones de todo aquel que estuviera interesado.

Se planteaban las cuestiones y a la vez se facilitaba un sitio de Internet o domicilio al cual se podía hacer llegar opiniones, propuestas, análisis, y puntos de vista que posteriormente fueron clasificados, organizados, considerados y evaluados por la ICANN para obtener conclusiones y publicarlas.

⁸ Relación que se analiza a profundidad en el capítulo II del presente trabajo.

Este proceso duró un año aproximadamente puesto que concluyó en abril de 1999 y sus resultados se concentraron en un documento con formato de informe, llamado el Informe Final sobre el Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet, cuyo contenido es público y está a disposición de cualquiera que desee consultarlo⁹.

Entre otros puntos importantes, sobresale para nuestro objeto de estudio la relación entre los nombres de dominio y las marcas. Esto es resultado de la importancia que han cobrado los nombres de dominio como indicadores comerciales por la facilidad para recordarlos y utilizarlos, por ello se pueden utilizar como identificadores y medios de publicidad, rebasando su función primaria de simplificar la localización y conectividad de sitios de Internet¹⁰.

En razón de que la principal función de una marca comercial es ser un signo distintivo que funja como indicador del origen comercial de productos o servicios, y en vista de que los nombres de dominio han adquirido esa función, ha surgido un conflicto creciente entre estos y las marcas.

En el Informe Final del Primer período de consultas se analizan y abordan los orígenes y razones del conflicto señalado entre los nombres de dominio y la propiedad intelectual -en especial con las marcas- y se puntualiza cómo las características de cada uno de los sistemas, de marcas y de nombres de dominio, es la principal causa de tal conflicto: el de marcas es administrado por una autoridad pública, perteneciente al Estado soberano sobre una base territorial, ya que es bien sabido que uno de los principios que rige a las marcas es el de la territorialidad, que consiste en que una marca tiene protección exclusivamente en el territorio en el cual es soberano el gobierno que otorgó dicha marca, fuera de él ésta no tiene protección, y aunque en ciertos casos llegan a existir marcas con protección internacional, en caso de que se obtenga conforme al Protocolo de Madrid, aún

⁹ Dicho Informe se puede consultar en <http://www.wipo.int/amc/es/processes/process1/report>

¹⁰ Para mayor abundamiento en el tema véanse también los siguientes trabajos: Rodríguez Labastida, Sergio, *Conflictos entre el derecho marcario y los nombres de dominio*, México, 2002, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM; González López Portillo, Claudia, *Los nombres de dominio y sus posibles conflictos con las marcas*, México, 2003, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM; González Olivares, Rosa María, *Problemática jurídica de los nombres de dominio: su registro como marca*, México, 1999, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

muchos países no son parte del mismo, incluyendo a México, además de que el hecho de que exista ese Tratado, no se suprime el principio de territorialidad de las marcas, que es el que prevalece, por tanto, este principio de territorialidad tiene vigencia en la mayoría de los casos y, en consecuencia, el registro de una marca genera derechos que se pueden ejercer en el territorio pertinente, en cambio el segundo sistema, el de los nombres de dominio es administrado por una organización independiente, no relacionada con un gobierno estatal y con presencia internacional y tienen presencia internacional.

Una vez abordada esta problemática y establecidos los puntos que se buscaba resolver en este primer periodo de consultas, se elaboraron las conclusiones de este proceso que señalamos a continuación.

3.1.1. Conclusiones del primer período de consultas.

El Informe final fue presentado tanto a la ICANN como a los Estados miembros de la OMPI, para incluir a la mayor cantidad posible de interesados en un tema que a todos incumbe.

Los temas y conclusiones a que se llegó en cada uno de ellos fueron los siguientes:

- a) Mejores prácticas para los órganos de registro.
- b) Procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio y la Política uniforme.
- c) Exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas.
- d) Nuevos gTLD¹¹.

A continuación se procede a analizar con mayor amplitud cada uno de los puntos citados:

¹¹ Los gTLDs se estudian en el Capítulo II de este trabajo.

a) *Mejores prácticas para los órganos de registro.* En este punto se concluyó que la adopción de varias prácticas normativas perfeccionadas para las entidades registradoras de los dominios de nivel superior genéricos (gTLD) es indispensable para reducir la tensión que existe entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad intelectual, en particular, la compilación y disponibilidad de datos de contacto fiables y exactos sobre los titulares de nombres de dominio como un instrumento esencial para facilitar la protección de los derechos de propiedad intelectual en un medio anónimo e ilimitado, y en caso de que no se puede establecer el contacto con el titular de un nombre de dominio, una tercera parte podrá presentar una notificación a este respecto al registrador responsable. Si se verifica la imposibilidad de establecer el contacto, podrá solicitarse al registrador que cancele el registro del nombre de dominio.

b) *Procedimiento administrativo relativo al registro abusivo de los nombres de dominio.* A este respecto se llegó a la conclusión de que la ICANN debía aprobar una política de solución de controversias en virtud de la cual se ofreciese un procedimiento administrativo de solución de controversias para los conflictos relativos a los nombres de dominio en todos los gTLD que se limite a conocer en los casos de mala fe y registro abusivo de nombres de dominio que infrinjan derechos de marcas. Otro punto de suma importancia es que se acuerda la obligación para todas las entidades registradoras de exigir a los titulares de nombres de dominio que se sometan al procedimiento administrativo en caso de conflicto.

Otra conclusión a este respecto es que este procedimiento administrativo debe ser rápido, eficaz, rentable y que se realizará, en gran medida, en línea. Se ha impuesto también un límite a las decisiones que se tomen en virtud de este procedimiento, ya que únicamente pueden ordenar la anulación o la transferencia de registros de nombres de dominio y la atribución de los costos del procedimiento (excluidos los honorarios de los abogados) a la parte perdedora.

La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (mejor conocida como UDRP por sus siglas en inglés. Como consecuencia de lo anterior fue necesaria la creación de una serie de reglas que rigieran este procedimiento administrativo, lo cual dio como

resultado la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la Política) la cual establece el marco jurídico para la solución de controversias existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior, así como en los ccTLD que han adoptado la política de forma voluntaria.

En reuniones celebradas en agosto de 1999 en Santiago (Chile), la Junta directiva de la ICANN aprobó la Política uniforme. Todas las entidades registradoras acreditadas por la ICANN autorizadas a registrar nombres en los dominios de nivel superior, así como los ccTLD que han adoptado la Política de forma voluntaria han aceptado someterse a ella y ejecutarla. Cualquier persona o entidad que desee registrar un nombre de dominio en los dominios de nivel superior, así como en los ccTLD en cuestión, está obligada a aceptar las cláusulas y condiciones de la Política uniforme.

c) Exclusión para las marcas famosas y notoriamente conocidas. Como ya se mencionó arriba, las marcas famosas y notoriamente conocidas gozaron de atención durante el Primer período de consultas, y respecto de ellas se concluyó que debería introducirse un mecanismo por el cual el titular de una marca famosa o notoriamente conocida pudiera obtener la exclusión en algunos o todos los gTLD del nombre de la marca, donde la marca sea famosa o notoriamente conocida con amplia base geográfica y en relación con distintas clases de bienes o servicios.

El efecto de la exclusión consistiría en impedir que toda persona distinta del titular de la marca famosa o notoriamente conocida pueda registrar la marca como nombre de dominio. La forma en que se implementó este mecanismo fue por medio del procedimiento administrativo arriba mencionado, ya que el acreditar que se es titular de una marca de este tipo debería constituir una presunción probatoria en dicho procedimiento, cuyo efecto consistiría en que la responsabilidad de presentar justificación para la utilización de un nombre de dominio incumbiese al titular del nombre de dominio cuando éste sea idéntico o engañosamente similar a la marca famosa o notoriamente conocida y el dominio se utilice de manera que pueda perjudicar a los intereses del titular de la marca.

d) *Nuevos gTLD*. Con base en la experiencia en los gTLD referente a la gigantesca cantidad de registros de nombres de dominio y la solicitud y necesidad de más de ellos se ha concluido en el sentido de permitir la posibilidad de crear nuevos nombres de dominio genéricos que atendieran los requerimientos de los usuarios y cumplimentaran los fines de Internet, a condición de que se introduzcan de manera lenta y controlada, para evitar problemas subsecuentes.

Para el presente trabajo, el punto más relevante es el del inciso b) de los inmediatamente antes citados, ya que gracias a estas decisiones es que se llegó a implementar la Política uniforme y el Procedimiento administrativo que de ella deriva, las cuales a su vez son el objeto que nos ocupa.

3.2. Segundo período de consultas de la OMPI.

Después de que se efectuó el Primer período de consultas relativo a los nombres de dominio en la OMPI, y al ver los resultados positivos, en junio de 2000, varios Estados miembros solicitaron a la Organización que emprendiera un segundo proceso relativo a los nombres de dominio de Internet para abordar ciertas cuestiones y conflictos relacionados con la propiedad intelectual que habían surgido en el Sistema de Nombres de Dominio de Internet y que quedaron por examinar después del primer proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet.

En respuesta a esta solicitud, la OMPI inició en julio de 2000 el segundo proceso de la OMPI sobre los nombres de dominio de Internet.

En el primer proceso de la OMPI, se investigó la interfaz entre las marcas y los nombres de dominio de Internet, y se recomendó el establecimiento de un Procedimiento uniforme de solución de controversias que tratase las controversias relativas al registro y uso de mala fe de marcas como nombres de dominio, práctica conocida como “*ciberocupación*”, sin embargo, ya en el Segundo Proceso de la OMPI se abordan otra serie de identificadores

distintos de las marcas y su objetivo fue examinar el registro y uso de mala fe y engañoso de esos identificadores como nombres de dominio.

Los que se analizaron fueron las Denominaciones comunes internacionales para las sustancias farmacéuticas (INNs por sus siglas en inglés), los nombres de organizaciones internacionales, los nombres de persona, los identificadores geográficos, como las indicaciones de procedencia utilizadas en productos, las indicaciones geográficas y otros términos geográficos y los nombres comerciales, que son los nombres utilizados por las empresas para identificarse.

El principal problema a que se enfrentó este análisis fue la falta de uniformidad y armonía del marco jurídico internacional para la protección de estos identificadores y su falta de desarrollo, situación distinta a lo que ocurre con las marcas.

De lo que no quedó duda es que esta situación planteada en el Segundo Informe generó gran inconformidad y que asimismo existe una cantidad considerable de registros abusivos que lesionan intereses de quienes cuentan previamente con derechos, y en otros casos, aunque no fueran afectados directamente, quienes aportaron comentarios consideraron justo mencionar que son inaceptables ciertos registros de caracteres como nombres de dominio, por ejemplo el de personalidades políticas, científicas o religiosas, o nombres de países, ciudades o poblaciones indígenas como nombres de dominio por personas que no guardan ninguna relación con esas personas, lugares o poblaciones.

En general los resultados de este Segundo Informe no fueron tan concretos como el del Primero, ya que no se decidió la creación de un Mecanismo o regulación especial por parte de un organismo exclusivamente dedicado a ello, como podría ser la ICANN en evocación del resultado del Primer Informe, sino que por el contrario, la mayoría de recomendaciones se inclinan por una solución a nivel local, consecuencia de la problemática que se mencionaba más arriba de que la principal fuente de conflicto es la falta de armonía legislativa, además de que en ciertos casos, los afectados son organismos internacionales o

nombres que afectan a toda la comunidad internacional, como es el caso de las organizaciones internacionales y las INNs, respectivamente.

A pesar de que la OMPI se encuentra sumamente interesada en proponer soluciones que mejoren todo el sistema mundial relacionado con los nombres de dominio a fin de perfeccionar cada vez más el sistema y obtener mejores resultados y mayores beneficios para más personas, hay asuntos que no puede resolver sin la cooperación de todos los afectados y no es justo pretender que toda la responsabilidad recaiga en un solo organismo, que aunque especializado, tiene limitaciones que no le permiten resolver todos los problemas existentes a causa de la nueva tecnología que implica Internet, por lo que lo único que se puede establecer, son lineamientos y sugerencias a fin de que los gobiernos y organizaciones interesadas lleguen a acuerdos que permitan un avance real y significativo en esta materia

CAPÍTULO II

LOS NOMBRES DE DOMINIO

1. Concepto y naturaleza jurídica de los nombres de dominio.

Debido a que Internet se convirtió en un instrumento de utilidad extraordinario al que acceden millones de personas mediante el cual se puede obtener información de todo tipo, surgió la necesidad de implementar un método que facilitara la localización de esa información.

En virtud de que técnicamente todo el sistema de Internet es manejado por medio de números que para el ser humano son difíciles de recordar y asociar con otros elementos, se ideó transformar esta serie de números que remiten a los sitios de Internet en códigos alfabéticos o alfanuméricos, más accesibles y sencillos de recordar para un usuario de Internet; esto significa que en lugar de identificar las páginas de Internet por medio de su número IP subyacente –sistema que se explica en el capítulo I de este trabajo- es posible localizarlas con palabras o combinaciones de palabras y números directamente relacionadas con el contenido del sitio a que dirigen. Este código alfabético o alfanumérico es el denominado “nombre de dominio”.

Ahora bien, el artículo primero de la Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, vigente en México desde el 26 de julio de 1976 se detallan todas aquellas figuras jurídicas que son objeto de la propiedad industrial, artículo que a la letra dice:

“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”

Asimismo, respecto del concepto de “nombre de dominio” es pertinente señalar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define al mismo como “La dirección fácilmente comprensible para el usuario de un ordenador en forma fácil de recordar o de identificar”¹; se le define como una “dirección” porque guía, encamina o dirige hacia un determinado destino, en este caso, hacia el sitio de Internet relacionado con ese nombre de dominio.

Así las cosas, es claro que para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual los nombres de dominio no son objeto de protección del campo de la propiedad intelectual sino que se limita exclusivamente a considerarlo un elemento técnico, por lo tanto, se puede afirmar que, desde ese punto de vista, los nombres de dominio son sólo un recurso, una dirección que desempeña la función de localización dentro de la red de modo indirecto al estar compuesto por una serie de caracteres que lo hacen fácilmente recordable o identificable.

Sin embargo, al abordar la naturaleza de los nombres de dominio desde el punto de vista jurídico, que en el presente trabajo nos atañe, la conclusión es completamente diversa.

En principio, hay que señalar que el origen de un nombre de dominio, lo que permite que exista y se manifieste en la red de Internet, es una serie de servicios técnicos proporcionados por una entidad registradora, por lo cual, a efecto de que una persona –sea física o moral- sea titular de un nombre de dominio, es menester celebrar un contrato con dicha entidad registradora.

A través de dicho contrato se generan derechos y obligaciones tanto para la entidad registradora como para el titular del nombre de dominio. En el caso de la entidad registradora, la obligación principal es la de registrar el nombre de dominio elegido por el titular, así como mantenerlo vigente y funcional durante el tiempo acordado en el contrato,

¹ *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual*. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Suiza, 1999, p. 12.

y para el titular del dominio, la obligación principal consiste en el pago por los servicios de la entidad registradora, entre otras obligaciones.

De acuerdo con la doctrina jurídica mexicana, un bien de carácter intangible es considerado un derecho², y es claro que un nombre de dominio, por sus características, tiene carácter indudablemente intangible, inmaterial, por lo que –conforme a nuestra legislación mexicana- sería incorrecto darle tratamiento de un bien.

Adicionalmente, respecto de lo que sí existe unicidad de criterios es en el hecho de que los nombres de dominio no son propiedad de sus titulares, sobre ellos nunca se llega a ejercer un derecho real de ningún tipo; así las cosas, el contrato en que se acuerda que la entidad registradora proporcionará un dominio a cierta persona no se considera un contrato que genere derechos reales y mucho menos se considera como traslativo de dominio, al no ser un bien tangible el objeto de la obligación.

En este orden de ideas, tenemos que un nombre de dominio, manifestado como el conjunto de caracteres alfanuméricos utilizado para identificar un sitio de Internet es en realidad un derecho personal cuyo origen es el contrato celebrado entre la entidad registradora y el titular de dicho dominio y, por lo tanto, puede ser objeto de transmisiones, licencias y cesiones, como ocurre con cualquier otro derecho proveniente de un contrato.

De todo lo anterior se concluye que un nombre de dominio es un derecho personal cuya fuente es un contrato de carácter civil celebrado entre la entidad registradora y la persona –sea física o moral- que, una vez perfeccionado el contrato se convierte en el titular del nombre de dominio.

2. Clases de nombres de dominio. Los gTLD y los ccTLD.

Como se explicó en el Capítulo I, Los nombres de dominio son manejados y funcionan mediante el Sistema de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en inglés) el

² Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil, tomo II, Porrúa, México, 1977, p.75.

cual se organiza sobre una base jerárquica, lo cual implica que exista un elemento del nombre de dominio de carácter “superior” el cual es necesariamente determinado por la ICANN y otorgado por las entidades registradoras, y otros elementos de carácter “inferior”, cuya elección queda a la libre decisión de quien desea registrarlo.

Por lo anterior los nombres de dominio “superiores” se conocen como “Dominios de nivel superior” (*Top Level Domains*, TLD por sus siglas en inglés).

Los nombres se constituyen de forma jerárquica de derecha a izquierda, de tal forma que el último nombre de la derecha corresponde al dominio de más alto nivel TLD, los cuales a su vez se dividen en dos grupos principales de dominios de superiores: el primero se refiere a una división por actividades y el segundo a criterios geográficos que son los dominios genéricos internacionales (*generic Top Level Domains* gTLDs, por sus siglas en inglés), y los dominios de códigos de países (*country codes Top Level Domains*, ccTLDs por sus siglas en inglés).

Los gTLDs se utilizan para sitios de Internet de muchas clases, con fines y objetivos de todo tipo y sin referencia geográfica alguna, cuyo otorgamiento corresponde a entidades estrictamente internacionales, en cambio los ccTLD son dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países que se forman por dos letras de acuerdo a la norma ISO 3166³, por ejemplo, “mx” para México, y la administración y registro de esos ccTLD se lleva a cabo de forma independiente de los genéricos e incumbe a las autoridades de registro designadas en el plano nacional.

Los nombres de dominio se integran con los caracteres alfanuméricos y con una serie de puntos que marcan divisiones entre estos caracteres; el elemento superior de los nombres de dominio es el grupo de letras que va desde el extremo derecho hasta el primer punto.

³ Norma que puede ser consultada en la página de Internet de la *International Standard Organization* en www.iso.org.

Los nombres de dominio de nivel superior, tanto los genéricos como los de códigos de países, son objeto de otra clasificación de acuerdo a si existen restricciones respecto de las personas o entidades que pueden registrar nombres con ellos, la cual divide a aquellos en “abiertos” y en “restringidos”.

En el caso de los gTLDs, en un principio se aprobó la creación de siete de ellos. De estos siete primeros que se aprobaron -todos los cuales continúan vigentes-, tres de ellos son abiertos, en el sentido que no hay restricciones respecto de la naturaleza o actividad de las personas o entidades que pueden solicitarlos. Estos tres gTLD son *.com*, *.net* y *.org*. Los otros cuatro gTLD son restringidos en el sentido de que únicamente pueden solicitar este tipo de nombres ciertas entidades que satisfacen algunos criterios de elegibilidad atendiendo a la naturaleza, actividad o función de los solicitantes. Estos son *.int*, limitado al uso de las organizaciones internacionales; *.edu*, cuya utilización se limita únicamente a universidades e instituciones de educación superior con cursos de cuatro años cuando menos y concesión de títulos profesionales; *.gov*, cuyo uso está limitado a organismos del Gobierno Federal de los Estados Unidos de América, *.mil*, cuyo uso está restringido a las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América.

Como se ha mencionado ya, originalmente se aprobaron siete nombres de dominio genéricos de nivel superior, pero con la fulgurante expansión de Internet y sus usuarios se hizo necesario aprobar otros gTLDs conforme a criterios de especialización, dependiendo las actividades o fines del contenido del sitio de Internet. En consecuencia, actualmente existen otros 10 nuevos nombres genéricos de nivel superior a saber: *aero* para el ámbito de aviación, *.biz* para negocios y empresas con fines comerciales, *.coop* para cooperativas⁴, *.info* siendo un nuevo dominio genérico sin restricciones, *.jobs* dedicado al manejo internacional de recursos humanos, *.mobi* abocado a los aparatos o dispositivos usados a través de Internet, *.museum* para museos, *.name* para nombres de personas o personajes ficticios, *.pro* para profesionales calificados, y *.travel* cuyo contenido refiere a elementos de turismo.

⁴ Entendiéndose como “cooperativa” bajo el concepto de la ICANN “a la asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales a través de una empresa de propiedad conjunta gobernada democráticamente”.

Adicionalmente, en el presente está en proceso y discusión la introducción de nuevos gTLDs: *.cat*, para la comunidad catalana, *.post* dedicado a la actividad de correo en línea, *.tel* cuya finalidad es permitir que números telefónicos sean registrados como nombres de dominio, *.asia* que pretende formar un frente para la comunidad asiática y *.xxx* dedicado a contenido para público adulto.

Es importante precisar que, a pesar de que estos nuevos gTLDs se limitan a ciertas actividades, los mismos no están restringidos conforme a los criterios originales para los nombres genéricos, sino que se han determinado conforme a criterios de contenido y objeto de la página de Internet que identifican, y todo parece indicar que efectivamente se aprobará su introducción a pesar de que encuestas realizadas arrojan como resultado que el 60 por ciento de los encuestados están en contra de crear nuevos gTLDs, el 27.5 por ciento sí lo aprueba con ciertas condiciones, el 2.5 por ciento se manifiesta totalmente a favor, y el 10 por ciento no sabe, todo ello porque consideran que hay otros asuntos que atender antes y que solucionarían mejor los problemas existentes que crear más nombres de dominio.⁵

Funcionalmente, no existen diferencias entre los gTLD y los ccTLD. Un nombre de dominio registrado con un ccTLD proporciona exactamente la misma conectividad que un nombre de dominio registrado con un gTLD.

En el caso de México, su código de país es “mx”. Desde Marzo de 1997 ya no es posible registrar nombres de dominio directamente únicamente bajo “.mx”. Anteriormente sí se permitía para nombres de dominio de instituciones educativas, como es el caso del nombre de dominio de la Universidad Nacional Autónoma de México *www.unam.mx*, pero en noviembre de 1996 se agregaron los subdominios y es así como se registran ahora. A partir de esa fecha se eliminó la posibilidad de identificar un dominio exclusivamente con el código del país, siendo necesaria la inclusión de subdominios en este tipo de nombres. Los subdominios bajo “mx” están clasificados de la siguiente forma: “*edu.mx*”, “*org.mx*”, “*net.mx*”, “*gob.mx*” y “*com.mx*” .

⁵ “The truth about trade marks”, *Managing Intellectual Property*, May 2004, Issue 139, London, UK.

Cada uno tiene una función indicadora y debe ser elegido conforme a la calidad o características del solicitante:

“edu.mx” está relacionado con instituciones de educación o investigación, como son las instituciones de educación que cuenten con un registro ante al SEP o se encuentren incorporadas a alguna universidad reconocida por el Estado Mexicano y las instituciones dedicadas a la investigación que cuenten con el registro ante el CONACYT. Registros que deben ser debidamente acreditados.

“org.mx” se caracteriza por asignarse a solicitantes sin fines de lucro, de ahí deriva también el que no tenga costo su registro; más particularmente se asigna a organizaciones legalmente constituidas en México sin fines de lucro, sociedades y asociaciones civiles constituidas legalmente en México, personas físicas establecidas en México, que acrediten el uso del nombre de dominio sin fines de lucro, organismos internacionales sin fines de lucro establecidos en México, organismos no gubernamentales constituidos en México, embajadas y consulados de países extranjeros establecidos en el territorio Mexicano, partidos políticos y asociaciones de carácter político, asociaciones religiosas, instituciones dedicadas a la educación de personas discapacitadas, instituciones de beneficencia privada y fideicomisos de carácter privado.

“net.mx” se asigna a proveedores de servicios de Internet y en general a quienes proveen servicios de telecomunicación localizados en México.

“gob.mx” es un dominio para instituciones gubernamentales en México: Gobierno Federal, Estatal y Municipal, Secretarías y Dependencias, Programas Gubernamentales, organismos centralizados, descentralizados, desconcentrados, autónomos y organismos paraestatales de la Administración Pública del Gobierno Mexicano, Empresas estatales y paraestatales del Gobierno Mexicano, Embajadas de México y Fideicomisos de carácter público. Al ser tan específicos estos registros es necesario acreditar los requisitos correspondientes, en este caso entre ellos se encuentra la presentación de una carta con membrete de la entidad del Gobierno Mexicano que solicite el registro, firmada por un representante legal y se hace la

especificación de que la organización relacionada con un nombre de dominio con terminación “.gob.mx” no podrá ser modificada salvo que se publique de forma oficial en el Diario Oficial de la Federación o Gaceta del Estado según corresponda

“com.mx” para entidades comerciales y aquellas que no se incluyan en las clasificaciones anteriores.

Es menester aclarar que este criterio diverge dependiendo de las políticas que cada entidad registradora encargada de asignar los nombres de dominio de códigos de países de nivel superior instituye, los criterios arriba planteados son sólo para la terminación “.mx”.

La otra parte de que se componen los nombres de dominio es la conocida como “dominio de segundo nivel” que son los elementos de nivel inferior que corresponde a la serie de caracteres alfabéticos o alfanuméricos elegidos a voluntad de cada interesado en obtener un nombre de dominio y que solicita de acuerdo con sus intereses para mejor identificar y distinguir la página de Internet a la que se llegará por medio de ese nombre de dominio, por lo mismo, no existe una estandarización en la estructura de los dominios de nivel inferior y cada entidad registradora suele establecer las políticas para su aprobación y otorgamiento.

En el caso de los comerciantes, por lo general buscan una ventaja competitiva dentro de su ámbito eligiendo como nombre de dominio inferior o de segundo nivel la marca o nombre comercial que generalmente usan para la prestación de servicios o para la comercialización o distribución de sus productos en el mercado común que ya es conocido por los consumidores, pero como Internet es un campo en que tienen injerencia todo tipo de personas e información, en muchas ocasiones se elige como nombre de nivel inferior el nombre de la institución o persona interesada en darse a conocer o simplemente una serie de caracteres relacionados con el contenido del sitio.

3. El registro de los nombres de dominio.

Como se ha venido señalando, el sistema de nombres de dominio (DNS por sus siglas en inglés) opera de forma jerárquica, lo que permite la administración descentralizada de su asignación y administración. Como ya se mencionó en el capítulo I de este mismo trabajo, anteriormente la tarea de asignar nombres de dominio correspondía a la Autoridad de Internet para Números Asignados (IANA por sus siglas en inglés), pero después de que se aprobaron los contenidos del Libro Verde y el Libro Blanco en 1998, y como consecuencia la creación de la ICANN, esta responsabilidad se traspasó a ésta última, aunque no de manera directa, sino que al ser la ICANN un organismo de administración exclusivamente, se le encomendó la elaboración de una política con criterios y directrices que determinaran indubitablemente las entidades facultadas para otorgar nombres de dominio, esto es, la acreditación de registradores, que fue emitida en marzo de 1999 llamada la “Declaración de Políticas de Acreditación de Registradores”.

Con base en esta política emitida por la ICANN hay una serie de entidades registradoras acreditadas por la ICANN para otorgar nombres de dominio a los interesados, todas las cuales se rigen y funcionan mediante criterios, requisitos y lineamientos –si no idénticos- muy similares.

3.1. Organismos autorizados para otorgar registros de nombres de dominio.

En un principio, el sistema de registro de nombres de dominio era administrado por Network Solutions Inc (NSI), una empresa constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América, quien se adjudicó el derecho en virtud de un contrato establecido con la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, cuya vigencia expiró en 1998.

Una vez que este contrato feneció, la facultad de administrar los nombres de dominio quedó a cargo de la IANA, organismo que a su vez estableció un Comité Internacional Ad Hoc (IAHC por sus siglas en inglés) encargado de elaborar

recomendaciones sobre la administración de los dominios de nivel superior, la cuales dependen de la autoridad central, que es la ICANN.

Por ser la ICANN la encargada de administrar los nombres de dominio ha optado por delegar bloques de direcciones IP a otras entidades regionales que se encargan a su vez de administrar los dominios, esto es, para mayor eficacia y agilidad en los trámites, por lo que existen muchas encargadas de la asignación de nombres de dominio, siempre por supuesto, con la autorización de la ICANN, que es la única facultada para emitir dicha autorización con base en criterios estandarizados que indican los requisitos para aprobar a una compañía como entidad registradora.

Todo el sistema funciona bajo un criterio de delegación de funciones, así la autoridad central es la ICANN, quien a su vez delega facultades en los registros regionales, que abarcan todo el mundo cubriendo todas las áreas geográficas, a saber:

1. EL RIPE NCC (*Réseaux IP Européens Network Coordination Center*) que funciona a nivel europeo.
2. EL AP-NIC (*Asia Pacific Network Center*) a nivel Asia-Pacífico.
3. ARIN (*American Registry for Internet Numbers*) realiza sus funciones en América Latina y el resto del mundo.

A su vez, estos registros nacionales proporcionan una serie de direcciones a otros grandes proveedores de servicios más locales quienes finalmente los delegarán a proveedores más pequeños, para en última instancia ser ellos quienes distribuyan directamente los nombres de dominio a los usuarios, por lo tanto, los particulares que desean obtener un nombre de dominio genérico de nivel superior se encuentran en posibilidad de elegir entre un gran número de entidades que proporcionan el servicio. Todo lo anterior es aplicable en el caso de los nombres genéricos de nivel superior.

Para los nuevos nombres de dominio existen entidades registradoras especializadas, por ejemplo, para .aero, .coop, and .museum que son nombres diseñados para el uso de una comunidad específica se debe acudir a www.nic.aero, www.nic.coop, y www.nic.museum, respectivamente.

En el caso de nombres de dominio de nivel superior de códigos de países funciona de manera distinta por el mismo hecho de ser un servicio que se proporciona en cada país, por ello, al mismo tiempo se dieron las conexiones de otros países a Internet, con lo cual era necesario el establecimiento de un proveedor para cada país.

Para la obtención de los registros de nombres de dominio existe un contacto administrativo de ICANN en cada país. Este contacto se conoce como Centro de Información de Red (*Network Information Center*, NIC por sus siglas en inglés), este centro se encarga de administrar los dominios de nivel superior correspondiente a códigos de países. El contacto en México es llamado *Network Information Center* de México conocida como NIC-México por sus siglas en inglés.

Desde entonces y hasta la fecha, la política es que la primera entidad en conectarse a Internet en un país sea la que lleve la responsabilidad de administrar el dominio nacional, en el caso de México la primera institución que se conectó a Internet en México fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). En noviembre de 2003 formaliza su relación previa con *Network Information Center México*, S.C. (NIC México) para llevar a cabo las funciones relacionadas con la administración y registro de los nombres de dominio bajo el ccTLD .mx, por lo que en México quien administra y asigna los nombres bajo el dominio “mx” es el Centro de Información de Red NIC-México, que se ubica en el campus Monterrey de aquella Institución.

NIC-México es la organización encargada, por delegación de IANA y de la ICANN de la administración del nombre de dominio nacional. Nace el 1° de febrero de 1989, cuando el ITESM establece conexión directa a Internet y una de sus principales funciones es la de proveer los servicios de registro y asignación de recursos de Internet para México,

tales como nombres de dominio bajo el ccTLD o direcciones IP, así como el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada uno de esos recursos.

Existe un procedimiento para convertirse en una entidad registradora acreditada por la ICANN, el cual incluye varias etapas:

1. Solicitar el registro para la acreditación.
2. Recepción de la notificación de que el solicitante sí califica para ser una entidad registradora acreditada.
3. Firmar el contrato correspondiente con la ICANN y pagar la cuota debida.
4. Preparación del contrato a celebrar con los clientes que soliciten el registro ante la nueva entidad registradora autorizada, así como especificar que se atienen a la Política uniforme.
5. Inaugurar el servicio. Lo que implica que técnica y operacionalmente se debe estar en posibilidades de proporcionar el servicio.

Dado que posteriormente a que muchas entidades registradoras obtuvieron su acreditación por la ICANN entraron en vigor los nuevos dominios de nivel superior, éstas cuentan con la posibilidad de reemplazar sus contratos de acreditación ya existentes por otros nuevos en que se les permita ser también registradoras de los nuevos dominios, a fin de evitar la repetición del trámite.

Ante la ICANN actualmente están acreditadas las siguientes entidades registradoras generales para que a su vez otorguen nombres de dominio con los siguientes nombres de nivel superior:

- .aero- restringido a miembros de la comunidad de aviación y patrocinados por la *Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques, SC* (SITA por sus siglas en francés).
- .biz- restringido para empresarios y negocios, operado por *NeuLevel*
- .com- operado por *Verisign Global Registry Services*.

- .coop- patrocinado por *DotCooperation LLC*
- .info- operado por *Afilias Limited*
- .museum- restringido a museos y personas relacionadas con ellos, patrocinado por el *Museum Domain Management Association (MuseDoma)*.
- .name- restringido a individuos, operado por *Global Name Registry*.
- .net- operado por *Verisign Global Registry Services*.
- .org- operado por Public Interest Registry.
- .pro- restringido a profesionales, operado por *RegistryPro, Ltd*
- .travel- operando desde 2005 a través de *The Travel Partnership Corporation*
- .mobi- bajo la administración de *Mobile Top Level Domain Ltd. (mTLD)*
- .jobs- operado por *Employ Media LLC*

Como se puede inferir, una sola compañía puede ser autorizada para ser registradora de más de una clase de nombre de dominio superior.

3.2 Procedimiento para registro de nombres de dominio.

Para obtener un nombre de dominio se debe efectuar un procedimiento en línea, es decir, a través de Internet en el que se celebra un contrato por medio del cual se asigna el nombre de dominio al interesado quien a su vez otorga la contraprestación correspondiente.

En este procedimiento, una de las partes es la entidad registradora, y la otra es la persona interesada en obtener el nombre de dominio. Cada entidad registradora tiene distintas exigencias y características para el registro de los nombres de dominio, por ello la ICANN ha hecho esfuerzos para lograr lineamientos uniformes en relación con el otorgamiento de nombres de dominio a fin de dar y consistencia al servicio y mayor seguridad a quienes se ven afectados por esta actividad, pero en tanto no se llegue a un total consenso y aceptación de esta unicidad de lineamientos es necesario apearse a lo que cada entidad registradora que proporciona el servicio que conviene al interesado señale.

En el caso de México, NIC-México determina una serie de requisitos que deben ser satisfechos, así como un procedimiento específico y claro para todo el que desee obtener el registro de un nombre de dominio.

NIC-México exige ciertas características para los nombres de dominio que otorga, respecto de su conformación, como son que

- a) La longitud total del nombre de dominio no deberá exceder de 63 caracteres.
- b) Los caracteres que se utilicen sean las letras del alfabeto de la lengua inglesa y el guión (-), sin que comiencen o terminen con el guión ni lleven dos guiones seguidos.
- c) Puede ofrecer registros y renovaciones por un año como mínimo y diez como máximo, criterio que de acuerdo con la ICANN se aplica a cualquier entidad registradora autorizada.

Asimismo, NIC México se reserva el derecho de rechazar o cancelar cualquier nombre de dominio que considere ofensivo o afecte los derechos de alguna institución o persona, aunque no por ello asume responsabilidad alguna en el caso de que efectivamente ocurra.

Se considera “solicitante” a cualquier persona física o moral que inicia la solicitud de un nombre de dominio a su nombre o por encargo de un tercero.

Al registrar un nombre de dominio existen tres tipos de contacto asociados al mismo: administrativo, técnico y de pago:

1. Contacto administrativo, es quien solicita el nombre de dominio o su representante y responsable del uso del nombre de dominio.
2. Contacto técnico, quien es el responsable del servicio de DNS en el cual se encuentra alojado el nombre de dominio.
3. Contacto de pago, quien es el responsable para recibir notificaciones de pago y realizar los pagos correspondientes del nombre de dominio.

Las personas asignadas a los contactos administrativo y técnico son los titulares del nombre de dominio, y en ocasiones los tres roles se pueden reunir en una misma persona.

Para que el registro de un nombre de dominio quede efectivamente hecho, se necesita satisfacer ciertas etapas:

a) Primero es necesario verificar la disponibilidad del nombre de dominio que se desea registrar, lo que se puede realizar al introducir el nombre de dominio deseado en un buscador que contiene la base de datos de los nombres de dominio ya registrados y que se puede consultar desde la propia página de la entidad registradora.

Lo anterior tiene como propósito conocer previamente a realizar la serie de trámites que implica el registro de un nombre de dominio si será posible obtener ese registro, ya que –como se ha explicado anteriormente– un nombre de dominio es único por ser parte de una base de datos universal.

Para cumplimentar con este requisito existe el llamado “WHOIS” que se define como el Sistema de Base de Datos utilizado para la consulta de nombres de dominio y sus

datos principales, el cual puede ser consultado públicamente a través de la página de NIC México, un mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre de dominio.

b) Una vez efectuada la verificación de disponibilidad, se debe elegir el tipo de registro deseado, para lo cual hay dos opciones: simple y avanzado, dependiendo cuántas personas de contacto desempeñarán los roles antes mencionados.

En el simple la información de un solo contacto aplica para los tres roles asociados al nombre de dominio y en el avanzado la información de cada contacto asociado al nombre de dominio es diferente, es decir, se proporcionan datos de una persona para el contacto administrativo y los de otra para el contacto técnico.

c) Hecho esto se debe proporcionar la información del contacto(s) y todos los demás datos necesarios para llevar a cabo el registro del nombre de dominio, entre ellos justamente la serie de caracteres que se desea conformen el nombre de dominio y, una vez hecha esta elección y quedando registrado el nombre de dominio, bajo ninguna circunstancia se podrá modificar la conformación del Nombre de dominio.

d) Posteriormente se elige la forma de pago, que puede ser con tarjeta de crédito, depósito bancario o cheque.

Respecto de las tarifas y costos del registro de nombres de dominio, cada entidad registradora tiene la facultad de fijar el precio que desee, pero por lo general fluctúan alrededor de un precio similar. En el caso de NIC México, por ejemplo, el registro de los nombres de dominio superiores .gob.mx y .edu.mx no tienen costo alguno, y los .com.mx, .org.mx y .net.mx tienen igual precio los tres.

A fin de deslindarse de responsabilidades NIC México establece que automáticamente, al solicitar un nombre de dominio ante NIC-México el solicitante manifiesta que “conoce y acepta las Políticas, procedimientos, reglamentos y anexos con relación al servicio de Nombres de dominio, incluyendo su registro, modificación,

suspensión, cancelación y disputas de nombres de dominio”⁶, es decir, que la persona está completamente enterada y por ningún motivo podría argüir en su favor ignorancia o desconocimiento de condiciones y políticas.

Es de suma importancia aclarar que cuando NIC México acepta una solicitud y efectivamente registra un dominio sólo queda reconocido el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del mismo, sin que por lo anterior se entienda la transmisión y/o cesión de los derechos de propiedad del mismo, además de otras especificaciones que acepta el titular automáticamente con el fin de evitar que NIC México se vea involucrada en controversias, responsabilidades o complicaciones por el registro de los nombres de dominio.

Entre otras especificaciones arriba mencionadas, encontramos:

- El compromiso expreso de acatar y regirse por las Políticas Generales de Nombres de Dominio, la Política de solución de controversias en materia de Nombres de Dominio para .mx (LDRP), el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx y los anexos, sin reservas de ninguna especie.

La titularidad de un nombre de dominio ante NIC México obliga al titular aceptar cualquier resolución derivada de éstas y a no reservarse el derecho a ejercer acción en contra de NIC México, el proveedor de servicios de solución de controversias en cuestión, el Grupo de expertos ni cualquiera de los integrantes de este grupo. Todo esto tiene relevancia por razones que se explican con mayor detenimiento en el Capítulo III de este trabajo.

- Que las declaraciones que han efectuado en el procedimiento para el registro del o de los nombre(s) de dominio son ciertas, exactas y completas; así mismo acepta la obligación de actualizar dicha información, con el fin de garantizar que siga siendo en todo momento correcta y exacta durante el período de registro y/o uso del nombre de dominio.

⁶ Políticas Generales de Nombres de Dominio de NIC-México en vigor a partir del 1 de junio de 2004, que se pueden consultar en la página de NIC-México www.nic.mx.

- Que NIC México simplemente está administrando el espacio de nombres de dominio bajo .mx, y que por tanto, cualquier consecuencia derivada del registro y/o uso de nombres de dominio que constituya o pudiera constituir violaciones a la legislación aplicable, es responsabilidad exclusiva de los titulares nombre del nombre de dominio.
- Directamente relacionadas con la protección de la propiedad intelectual, también se hacen aclaraciones al respecto, el titular acepta y declara que ni el registro del o de los nombre de dominio ni la manera en que ha de usarse violan directa o indirectamente derechos de un tercero, que no registra el nombres de dominio con fines ilícitos y que está conciente de que no adquiere derechos de marcas registradas.

La responsabilidad de asegurarse de que no está violando ningún derecho sobre un signo distintivo tales como marca registrada, avisos comerciales, reservas de derechos, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial y en general el ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable en la materia es completa y totalmente del titular.

Como se puede observar, NIC México está inexorablemente interesado en protegerse de cualquier responsabilidad y conflicto, por lo que toma medidas estrictas a las que los interesados en ser titulares de un nombre de dominio se deben atener.

4. Relación de los nombres de dominio con la Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual está compuesta de una serie de privilegios y derechos sobre creaciones intelectuales y ciertas formas de identificadores que tienen como funciones principales las 2 siguientes: alentar las creaciones intelectuales y proporcionar orden al mercado al evitar confusión y engaño en el medio comercial.

La primera de éstas se relaciona directamente con los derechos de autor, así como con las patentes, los diseños y los modelos industriales. Una patente, un dibujo o modelo industrial o el derecho de autor confieren un derecho exclusivo al titular durante un periodo

determinado para impedir a terceros la explotación de su materia –una invención, un dibujo, modelo o una obra literaria o artística.

El derecho exclusivo permite al titular obtener una recompensa por la originalidad y la inversión puestas en la creación de su obra y sirve de incentivo para mayores inversiones en el desarrollo de nuevas creaciones intelectuales.

La segunda de las funciones referidas es la principal de las marcas, las indicaciones geográficas, los nombres comerciales y las denominaciones de origen, entre otros. Esta función se cumple al momento en que estos signos distintivos permiten a los consumidores identificar la fuente de un producto y vincularlo con su fabricante en mercados de gran distribución. El derecho exclusivo a utilizar estos signos distintivos, permite al titular evitar que otros induzcan a error al consumidor asociado erróneamente productos con una empresa de la que no provienen.

De conformidad con la declaración de que la propiedad intelectual “se ha convertido en un elemento central de la política económica y cultural en un mundo en el que el origen de la riqueza es cada vez más intelectual, en oposición al físico, y en el que los mercados se distribuyen en todo el mundo”⁷. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es la principal encargada de promover y proteger los derechos derivados de la propiedad intelectual a nivel internacional, así bien cuando un Estado decide ser miembro de la OMPI, reconoce de manera automática la importancia de promover la protección de la propiedad intelectual.

En estos términos, el promover y proteger la propiedad intelectual no se limita a solamente establecer derechos sino también se encarga de definir su relación con otros derechos y sectores, pues se sabe que en un mundo como el que actualmente existe, todo está íntimamente relacionado.

⁷ *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual*. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los Nombres de dominio de Internet. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Suiza, 1999, p. 15.

Una de esas estrechas relaciones es la que se da entre los nombres de dominio como direcciones de Internet y la propiedad intelectual en específico con los signos distintivos, los derechos de autor y otros derechos de identidad reconocidos, tal como han existido desde antes de la llegada de Internet.

Ha surgido una gran tensión y desavenencias debido a que uno de esos sistemas, el de nombres de dominio, es administrado en forma privada y da lugar a registros que representan una presencia mundial, accesible desde cualquier parte del mundo, precisamente por la propia naturaleza internacional de Internet. El otro sistema, el de derechos de propiedad intelectual, es administrado por los gobiernos, entidades públicas sobre una base territorial y da lugar a derechos que pueden ejercerse únicamente dentro del territorio del interesado. Las características intrínsecas de cada elemento que da origen al conflicto son las que lo originan.

Los derechos de propiedad intelectual tienen un fundamento territorial y se pueden hacer respetar únicamente dentro del territorio para el que fueron concedidos. Un nombre de dominio por el contrario, al ser una dirección en la red mundial de Internet, automáticamente se convierte en un indicador ilimitado sin restricciones territoriales y así puede llegar a provocar confusión y engaño del consumidor y por tanto infringir el derecho de propiedad intelectual territorialmente limitado.

En consecuencia, la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual reconocidos como territorialmente limitados pueden verse en peligro a consecuencia de actividades generadas por el registro de un nombre de dominio.

4.1 Nombres de dominio, signos distintivos y otros derechos.

4.1.1. Marcas.

Una marca es definida por la legislación mexicana como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”⁸

Las marcas pueden ser clasificadas bajo diversos criterios, pero uno de ellos, y el que interesa al presente estudio, es el que se aboca a hacer la distinción tomando en cuenta su composición, integración o formación, que según el maestro David Rangel Medina las divide en “nominativas” en caso de que consistan en un vocablo, palabra o frase; “innominadas” si la marca es un dibujo o emblema; “tridimensional” si tienen volumen, como es el caso de envases; y “mixta” cuando combinan cualquiera de estos elementos. El tipo de marca que genera conflicto con los nombres de dominio es la nominativa al estar ambos compuestos por una serie de caracteres.

Entre ambos identificadores existen similitudes y diferencias en sus características. En las similitudes encontramos la exclusividad al tener derecho sobre cada uno un titular(es) exclusivo, los dos buscan la distintividad, ambos son renovables indefinidamente, y se trata de activos intangibles.

Por el contrario, las diferencias son que las marcas remiten directamente a productos y servicios y los nombres de dominio son direcciones que guían a un sitio de Internet cuyo contenido puede ser de cualquier índole; las marcas se rigen por el principio de territorialidad, en cambio los nombres de dominio tienen carácter indubitadamente internacional; las marcas son concedidas por un órgano público, en el caso de México corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y los nombres de dominio otorgados por un organismo de carácter privado y cien por ciento independiente del gobierno; las marcas pueden ser utilizadas antes de obtener su registro, los nombres de dominio son útiles hasta en tanto son otorgados por una entidad registradora, la vigencia de

⁸ Artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial.

las marcas –en México- es de diez años a partir de la presentación de la solicitud de registro, los nombres de dominio tienen vigencia variable; las marcas se rigen por el principio de especialidad lo que significa que existe un sistema de clasificación de productos y servicios, por lo que pueden existir dos o más marcas registradas idénticas y similares siempre y cuando se refieran a productos o servicios totalmente distintos y no causen confusión al consumidor, por el contrario, el nombre de dominio por ser un registro mundial sólo puede existir uno ante la entidad registradora.

La legislación mexicana es quien rige todo lo referente a las marcas en México, en oposición a que los nombres de dominio surgen exclusivamente de una relación contractual, por lo que las partes acuerdan la reglamentación y lineamientos a seguir en caso de controversia. Todas estas diferencias no son suficientes para que desaparezcan los conflictos entre las marcas y los nombres de dominio.

Un tipo de conflictos son los que surgen por el principio de especialidad de las marcas, ya que en materia de nombres de dominio no existe una clasificación de los bienes o servicios que se ofrecen, lo que ocasiona que sólo uno de los titulares de una marcas iguales no obstante que estén protegiendo productos y/o servicios distintos, puede obtener el uso exclusivo de del nombre de dominio. La única solución en este caso es el principio general del derecho, “primero en tiempo, primero en derecho”. Misma solución al supuesto de que alguien registre un nombre de dominio y posteriormente otra persona registre una marca formada por la misma palabra y desee obtener un nombre de dominio que la contenga.

La ley mexicana prohíbe que nombres genéricos sean registrados como marcas por carecer de distintividad, en cambio esta prohibición no existe para el registro de nombres de dominio, por tanto el titular de esta clase de dominios que efectivamente cuenta con un derecho exclusivo, tiene una ventaja competitiva respecto de todos los demás comerciantes de los mismos productos y/o servicios.

En los rubros anteriores no se puede presentar otra solución distinta a la mencionada del principio general del derecho, aunque en la OMPI se ha discutido más a fondo el caso de los nombres genéricos para decidir si es apropiado y conveniente permitir sus registros como nombres de dominio, sin embargo existen otros supuestos en que sí se ha buscado dar una solución tajante a fin de evitar abusos y mejorar la relación entre el sistema de nombres de dominio y el de propiedad intelectual.

En el caso de que una marca sea a su vez registrada como nombre de dominio por alguien distinto del titular de la marca pueden darse tres supuestos, dependiendo la intención del solicitante del nombre de dominio:

- Que de forma intencionada se haya realizado el registro de un nombre de dominio con la palabra o caracteres que otro usa como marca a fin de que el titular de ella esté imposibilitado para obtenerlo y así el titular del nombre de dominio obtiene ventajas económicas de la venta o cesión del dominio registrado al titular de la marca.
- Que de forma intencionada se haya realizado el registro de un nombre de dominio con la palabra o caracteres que otro usa como marca conociendo las ventajas comerciales que esta produce con la finalidad de usar el dominio de forma efectiva para aprovecharse de la reputación de la misma o menoscabarla y dañarla para obtener ventaja en caso de que los productos que comercializan sean directamente competidores. Circunstancia aun más grave cuando se trata de marcas notorias. “Ciberocupación” es el término utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación a los derechos de marcas de productos y de servicios.
- Coincidencias fortuitas. Una persona registra un nombre de dominio que por casualidad coincide o es similar con una marca o un signo distintivo ajeno sin mala intención.

En los dos primeros casos es notable la mala fe e intención de quien registra el nombre de dominio, el último es únicamente consecuencia de la necesidad de compartir información a este respecto.

En México aún no se ha legislado un marco adecuado a fin de regular los nombres de dominio ni su registro, y la falta de reglamentación ha permitido la ocupación ilegal en Internet mediante el registro de nombres de dominio que incluyen marcas propiedad de terceros, lo que ocasiona daños tanto al titular de la marca como al consumidor de productos y servicios.

Todo lo anterior ha surgido alrededor del mundo, no exclusivamente en México lo cual ha marcado la pauta para que organismos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y muchos otros interesados trabajen para proponer alternativas que armonicen los sistemas de Internet con otros derechos, como es el de propiedad intelectual.

4.1.2. Los Nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a apropiación (INNs por sus siglas en inglés).

Al igual que otras áreas, el sector de la salud ha sido afectado en muchas formas por la llegada de Internet, por ejemplo, la red es un medio para acceder a información relativa a la salud y a productos relacionados con la misma. En reconocimiento a la gran relevancia que tiene la salud para la comunidad internacional, lo que lleva implícito los identificadores que utiliza este sector, hace más de 50 años se desarrolló un sistema para asegurar que, en interés de la seguridad y la salud pública, se estableciera una clase de identificadores que no fueran susceptibles de apropiación y estuvieran totalmente disponibles para el uso público.

La encargada de esta tarea fue la Organización Mundial de la Salud (OMS) y le denominó “Sistema de nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a apropiación”. El sistema opera sobre la base de un consenso entre autoridades públicas y el sector privado.

Un INN es un nombre único usado para identificar una sustancia farmacéutica o su ingrediente activo, por ejemplo “ampicilina”, “ibuprofeno”, etcétera. Para que un nombre pueda entrar en la lista de este Sistema debe cumplir con ciertas características, como son

que sea sucinto, distintivo respecto de su sonido y su escritura a fin de evitar confusión, y debe estar en el dominio público.

Para lograr que un INN se use en todo el mundo se ha llegado a varios acuerdos para armonizar el sistema, por ejemplo, las letras “h” y “k” no se deben utilizar, la “e” se debe utilizar en lugar de “ae” u “oe”, la “i” en lugar de la “y”, y la “f” en lugar de la “th” y la “ph” entre otros.

Los INNs que sí se incluyen dentro del Sistema son notificados por la OMS a los Estados parte de esta organización, con la petición de que las autoridades nacionales tomen las medidas necesarias para proteger estos nombres en contra de la apropiación particular por medio de derechos de propiedad intelectual, incluyendo la prohibición de su registro como marca.

En general, este sistema había resultado muy efectivo y de gran utilidad, pero con la llegada de Internet y del DNS surgió una nueva oportunidad para desvirtuar el estatus público de los Nombres internacionales de sustancias farmacéuticas no sujetos a apropiación. Al registrar un INN como nombre de dominio la capacidad funcional de aquellos para servir como identificadores en Internet quedaría totalmente anulada, ya que al hacerlo se vuelven susceptibles de apropiación y por tanto quedan bajo el control del titular del nombre de dominio, lo que lo convertiría en objeto de un manejo privado, no existiendo nada que impida esta práctica.

Aunque en el primer Período de consultas de la OMPI este asunto quedó fuera de las Recomendaciones resultantes, ya en el segundo Período de consultas se abordó esta problemática y se evaluaron los problemas relacionados con el registro de los INNs como nombres de dominio.

La problemática se puede resumir en que el registro de un INN como nombre de dominio crea un monopolio de asociación con esta dirección de dominio que es única, lo que implica que cualquiera que registre un INN como nombre de dominio ocupa un

espacio unívoco y adquiere una ventaja singular al asociar este sitio de Internet con el INN al que se accede a través del nombre de dominio que lo contiene.

Esta práctica ya ha sido realizada por individuos o por compañías farmacéuticas, que ven una gran oportunidad comercial al ser los primeros en hacerlo.

La OMS ha manifestado su descontento y no porque tenga algún interés particular, sino por todos los afectados y por su vocación de servicio no lucrativa, aunque no se ha encontrado evidencia de otro daño, excepto el que se causa a la integridad del Sistema de INNs con esta práctica.

Como no se quería ser tan tajante en las prohibiciones de tal modo que se cayera en extremos irracionales que privaran a personas de posibles derechos perfectamente justificados o que entorpecieran el comercio y la función del DNS, se recomendaron propuestas tratando de guardar un equilibrio y dar la mejor solución posible; entre estas recomendaciones encontramos que sí se permita el registro de INNs en el DNS siempre y cuando el nombre vaya acompañado o seguido del nombre de la compañía que lo elabora o manufactura, lo que permitiría ubicar al INN por medio de su compañía manufacturera, así la atención no se concentra en el INN, sino en quien lo comercializa.

La confusión fue otro aspecto que se abordó, ya que quedaría la posibilidad de que a pesar de que el INN no se registrara como nombre de dominio se solicitara una casi idéntica o muy similar que provocara confusión, que de igual manera desvirtuaría el objetivo de contar con una lista de INNs.

Este planteamiento de cierta forma recuerda al problema que se da con las marcas, pero en este punto hay que recordar que la filosofía y objetivos son diferentes para los INNs, por lo que la confusión no se debe plantear de forma idéntica, ya que en el caso de los INNs lo que se pretende es asegurar que el INN pueda ser usado libremente por todos, así como la preservación de un mecanismo claro de identificación en el sistema de la salud;

en cambio, en el caso de las marcas, el objetivo es restringir el uso en el comercio de la marca en el caso de bienes o servicios similares a favor de un solo titular.

Al final se ha concluido que tampoco deben ser registrables como nombres de dominio las palabras similares en grado de confusión a los INNs ya que esta práctica podría dar lugar a confusión y engaño al público, lo que nos remite al problema de cómo o quién ha de decidir acerca de esta similitud en grado de confusión, cuestión que no queda resuelta en el Segundo Informe.

La aplicación retroactiva de las medidas también fue objeto de consideración ya que se tuvo que decidir qué ocurriría con los INNs previamente registrados como nombres de dominio. Se llegó a la conclusión de que sí se debe aplicar la prohibición a los ya registrados fundamentando esto en que el Sistema de INNs es bien conocido y advierte perfectamente que está prohibida la apropiación privada de los INNs, por lo que, de cierta forma, los que solicitaron el registro ya estaban advertidos con antelación y no pueden invocar la ignorancia en su favor, pues las palabras que integran el INNs son muy técnicas y es difícil que alguien ajeno al medio tenga conocimiento de ellas, o si es alguien relacionado con este ámbito, no conozca el Sistema de las INNs.

Para que realmente tuvieran efectividad las medidas sugeridas se señaló la necesidad de aprobar que cualquier parte interesada tenga el derecho a dar noticia de que un nombre de dominio gTLD es idéntico a un INN, y con base en esta información y después de verificarla, el nombre de dominio sea cancelado.

Con esta serie de medidas se ha llegado a una propuesta que en principio parece demostrar que se podrá avanzar en la eliminación paulatina de conflictos provocados por el DNS y los derechos previamente existentes, ya que son pasos concretos y específicos que permiten una implementación real e inmediata de soluciones.

4.1.3. Los Nombres de organizaciones internacionales.

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, una organización internacional es “una asociación de Estados establecida por acuerdo de sus miembros y dotada de un aparato permanente de órganos, asegurando su cooperación en la persecución de los objetivos de interés común que los ha determinado ha asociarse”⁹.

Por su carácter y voluntad distinta de aquella de los Estados miembros, las organizaciones gozan de personalidad jurídica. Ésta no es, sin embargo, otra cosa que la aptitud de ser titular de ciertos derechos y ciertas obligaciones. La organización internacional es una institución jurídica, creada por medios de derecho y sometida ella misma, al derecho.

Internet provee medios extremadamente útiles para presentar información acerca de este tipo de organizaciones y fomentar la participación en sus programas, pero al mismo tiempo da lugar al riesgo de que individuos y/u organizaciones intenten utilizar sus nombres y reputación para llevar a cabo actividades fraudulentas.

La OMPI buscó dar recomendaciones acerca de la protección a nombres y acrónimos de las organizaciones internacionales en contra de su registro abusivo como nombres de dominio.

El marco legal existente claramente prohíbe el uso comercial no autorizado como marcas registradas de nombres y acrónimos de organismos internacionales, lo cual se señala en el artículo 6 ter del Convenio de París con el fin de asegurar que esos nombres y acrónimos fueran efectivamente utilizados por su titular legítimo.

⁹ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, UNAM, México, 1997, p.2290

No obstante lo anterior, el derecho de una organización internacional de recibir protección en este sentido no es automático, si desean tenerla deben comunicarlo a la OMPI quien transmitirá la información a los Estados parte del Convenio de París.

El Convenio de París prevé que se puede autorizar el uso de las insignias de las organizaciones internacionales y autoriza a los Estados a elegir si permiten una excepción a la prohibición y especialmente a lo que se refiere a marcas y su uso respecto de nombres, abreviaturas y otros emblemas de las organizaciones internacionales.

Respecto del régimen de la protección internacional de las organizaciones internacionales y los nombres de dominio podemos condensarlo de la siguiente forma:

- El registro y uso, como marcas o elementos de la misma, de nombres y abreviaturas de organizaciones internacionales está prohibida, excepto cuando dicho registro y uso estén autorizados. El propósito de esto es asegurar que tales nombres y abreviaturas estén libres de apropiación privada, lo cual es un reflejo del carácter público de las organizaciones internacionales.
- La protección de estos tratados internacionales está dirigida contra el registro y uso de nombres y abreviaturas de organizaciones internacionales como marcas. En el caso de que un nombre de dominio sea usado como marca, por ejemplo que se use como identificador para fines comerciales, el registro de ese nombre de dominio sería contrario al Convenio de París y a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, es decir, aquí equiparan al dominio con una marca.
- El tipo de organización internacional que puede recibir protección es limitado, sólo se otorga a las que han enviado una solicitud de la OMPI.

El dominio de nivel superior “int” por “international” que es una palabra en idioma inglés cuyo significado es “internacional” fue uno de los siete dominios genéricos originales establecidos por la IANA y su uso sólo se limita para “organizaciones establecidas por

tratados internacionales o bases de datos internacionales”. La IANA señaló que “int” se reserva para “organizaciones establecidas por tratados internacionales celebrados entre gobiernos nacionales”.

Sólo un registro por cada organización es permitido. El dominio restringido de nivel superior “int” sirve para dos propósitos: 1. designa un espacio en el DNS para el registro de identificadores de organizaciones internacionales, y 2. provee una medida de protección a través del requisito que restringe ese espacio únicamente a aquellas organizaciones internacionales que están calificadas para ostentarlo.

Debido a su carácter restringido ningún individuo, compañía u otro tipo de entidades pueden obtener un nombre de dominio bajo el nombre de nivel superior genérico “.int” cualesquiera que fueran los caracteres solicitados, y mucho menos registrar el nombre o abreviatura de una organización internacional como nombre de dominio, lo cual proporciona la seguridad de que estos nombres de dominio bajo “.int” están efectivamente conectados con las organizaciones correspondientes.

Del otro lado podemos encontrar varios defectos relacionados con este nombre de dominio restringido de nivel superior genérico, entre ellos se encuentra la limitación de que sólo se permite un registro por cada organización y no alcanza a cubrir las necesidades de éstas, así que una solución sería eliminar o modificar esta restricción sin afectar el procedimiento y restricciones para su registro, por ejemplo para que las organizaciones internacionales estén en posibilidad de registrar tanto su nombre como su acrónimo así como los programas y actividades que realizan.

Otro problema que se presenta es que no todas las organizaciones internacionales han adoptado este nombre de dominio “int” y han optado por obtener nombres de dominio bajo otros nombres genéricos de nivel superior, por ejemplo “.org”, como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, pero por lo mismo se han hecho recomendaciones en el seno de la OMPI en el sentido de otorgar mayor protección mediante un procedimiento administrativo especial desarrollado y supervisado por los

Estados miembros de las organizaciones internacionales en el que éstas estén habilitadas para presentar una demanda en el caso de que exista un registro injustificado, de mala fe o tendente a confundir a los usuarios en el sentido de que haga parecer que existe una relación entre la organización internacional y el titular del nombre de dominio.

4.1.4. Los nombres de personas.

El nombre es definido como “la palabra o conjunto de palabras con que se designa a las personas para individualizarlas y distinguirlas unas de otras”¹⁰ El nombre es un atributo de las personas, entendiendo como atributo una característica que existe como elemento constante de algo, en este caso, de las personas en derecho.

Unos autores, como por ejemplo Coviello, entienden el derecho al nombre como un derecho personal no patrimonial que tiene como características ser inalienable, imprescriptible e intransmisible; otra corriente califica el derecho al nombre como un derecho de la personalidad, o sea, un derecho inherente a la calidad de persona humana.

El nombre es un elemento muy importante para dar distintividad e individualidad y es bien sabido que el desarrollo de la tecnología ha creado una gran oportunidad para invadir el espacio personal y utilizar la identidad de maneras que la persona involucrada no aprobaría.

A pesar de la diversidad de los sistemas legales y normatividad que protegen al nombre es posible identificar dos intereses principales que la mayoría de los países han adoptado para proteger los nombres de un uso incorrecto. El primero de ellos se refiere al aspecto económico que busca evitar el enriquecimiento ilícito a través del uso no autorizado de la identidad de otra persona; el segundo tiene que ver con evitar que los consumidores sean víctimas de confusión o engaño por el mal uso de un nombre.

¹⁰ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, UNAM, México, 1997, p.2196.

Hay también un interés no económico bajo esta protección del mal uso de un nombre, que es la relativa al derecho a la privacidad y a que cada persona decida qué tanto revela de sí misma.

En ciertos países la fama o notoriedad de las personas puede dar pauta a que se les dé una protección mayor a la otorgada a las personas ordinarias, y en materia de comercio, el nombre y su notoriedad puede ser explotado a través de contratos que permiten que el nombre de una persona sea relacionado con productos o servicios, lo que lo convierte en un activo.

El estatus del nombre como una ventaja o activo potencial puede ser asegurado mediante el registro de una marca que lo contenga; la mayoría de las leyes nacionales expresamente reconocen que los nombres personales pueden ser objeto de registro como marcas, sin embargo es importante hacer notar que no existe un criterio uniforme a nivel internacional para proteger los nombres personales.

El hecho de que los nombres puedan ser registrados como marca ha traído como consecuencia que sean objeto de controversias resueltas a la luz de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio para protegerlos en contra de su registro de mala fe como nombres de dominio y la mayoría ha manifestado su acuerdo en que se aplique esta Política uniforme en el caso de que los nombres de personas constituyan una marca; si este no fuera el caso, la Política uniforme no tendría injerencia.

Es claro que pueden surgir problemas por el registro no autorizado de nombres personales como nombres de dominio y que la Política uniforme no fue originalmente creada para evitar o resolver lo anterior, por lo que se suman injusticias a este respecto, ya que la Política uniforme no ofrece la posibilidad de solicitar lo que un medio de resarcimiento económico proporciona: un remedio para indemnizar a personas que han logrado que su nombre sea relacionado con un respeto y buena reputación sin que busquen obtener ganancias de ello o comercializar con su nombre y que son víctimas de registros de nombres de dominio abusivos o parasitarios, pero a pesar de ello se ha concluido en los

diversos análisis que modificar la Política uniforme para dar protección especial o más intensa a los nombres de personas registrados como nombres de dominio de forma abusiva no es conveniente, porque debido a la falta de consenso a nivel mundial respecto a la regulación de los nombres personales podría traer efectos negativos en el sentido de orillar a los panelistas a crear nuevas normas que proporcionaran aun mayor protección a los derechos personales a través de la aplicación de la Política uniforme que ni siquiera está contemplada en el derecho nacional.

Por todo ello, como resultado del Segundo período de consultas se consideró que lo que procede para mejor solucionar este tipo de conflictos es desarrollar normas internacionales que provean claros lineamientos respecto de este tema.

4.1.5. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Las designaciones geográficas, al igual que muchas otras formas de identificadores, tienen relación con intereses y concepciones del mercado, y a pesar de que existen muchas maneras de usar indebidamente tales identificadores geográficos, sólo ciertas formas de ese uso son sancionadas por la ley.

Existe un marco jurídico bien definido para prohibir el uso indebido de los identificadores geográficos a nivel internacional, regional y nacional. En el plano internacional son cuatro los tratados multilaterales que protegen estos intereses: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen, y el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

En el ámbito regional, existen muchos instrumentos, entre ellos están el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por el Canadá, Estados Unidos de América y México, y el Protocolo para la Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; por citar algunos. A escala nacional

se aplican las citadas normas internacionales y regionales como también su propia legislación específica en la materia, como es la Ley de la Propiedad Industrial en el caso de México, en su Título quinto.

Dentro de los indicadores de procedencia geográfica se encuentran las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

La legislación mexicana a través de la Ley de la Propiedad Industrial no regula las indicaciones geográficas, aunque sí a las denominaciones de origen, a las que define como “el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos”¹¹.

La legislación internacional también busca prohibir que se engañe al consumidor por medio de una falsa indicación de la procedencia de un producto o de la identidad de su productor, fabricante o comerciante, pues el que adquiere el producto tiene derecho a conocer el origen o fuente de lo que consume. En los tratados internacionales se contiene esta prohibición, pero es importante aclarar que las normas se aplican únicamente a los productos, no a los servicios. Lo que particularmente prohíben es cualquier uso directo o indirecto de una indicación de procedencia falsa, y no sólo se prohíben las indicaciones falsas de procedencia, sino también se extiende la prohibición a aquellas engañosas que inducen al error.

Las indicaciones geográficas son definidas como aquellas que “identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de dicho territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.”¹²

¹¹ Artículo 157 de la Ley de la Propiedad Industrial.

¹² Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC cuyas siglas refieren a los Acuerdos de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. La mayoría de los Acuerdos de la OMC son el resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay celebradas en 1986-1994.

Debido a la diversidad de sistemas jurídicos y legislaciones que existen en un mundo donde el comercio global prevalece, ha sido necesario que la comunidad internacional idee métodos para resolver el asunto de la interacción entre los sistemas nacionales y para lograr el reconocimiento mutuo de las indicaciones geográficas que reciben protección en los sistemas nacionales. Uno de ellos consiste en el registro multilateral de las indicaciones geográficas, establecido y gestionado de conformidad con el Arreglo de Lisboa.

Según lo estipulado en dicho Arreglo, el concepto de denominación de origen es muy similar, aunque no idéntico, al de indicación geográfica en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. Esta parece una solución efectiva, el defecto en que incurre es que muy pocos países son miembros de este arreglo, lo que debilita el efecto de la solución.

Alrededor del mundo existen diferentes entidades cuyos intereses se ven más afectados por los problemas que ocurren en el sistema de nombres de dominio en relación con las indicaciones geográficas. Su principal queja consiste en que por medio de los nombres de dominio se configura una apropiación y reserva con fines privados de nombres que se benefician de la protección del sistema de propiedad intelectual cuando una de esas indicaciones es registrada como nombre de dominio, así que su petición consiste en que se proteja a las indicaciones geográficas de manera equivalente a la protección que se le concede a las marcas.

Es evidente que existe la práctica de registrar indicaciones geográficas como nombres de dominio y el conflicto que se presenta es similar al que se da con las marcas, dichas prácticas se pueden reducir a los siguientes supuestos:

- Se registra un nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica con el objetivo de vender dicho nombre de dominio a terceros a muy alto precio.
- Se utiliza un nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica en relación con un producto que no se relaciona o beneficia de la protección de tal indicación, lo cual

puede inducir a confusión respecto de la calidad, reputación u otras características de dicho producto.

- Se utiliza un nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica con el fin de dirigir a los usuarios de Internet hacia un sitio Web o hacia cualquier otro sitio en línea cuyos contenidos no mantienen relación alguna con dicha indicación geográfica.
- Se registra el nombre de dominio correspondiente a una indicación geográfica con vistas a evitar el registro por parte de terceros del mismo nombre.

Las complicaciones que se presentan para dar soluciones a este respecto tienen su origen en la naturaleza esencialmente colectiva de los derechos representados por las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia, y a que existe una significativa divergencia en el ámbito mundial en cuanto a qué indicaciones geográficas merecen protección.

Del primer punto se desprende la dificultad de determinar quién está legitimado para presentar una demanda en el caso de las indicaciones geográficas y de procedencia, y se sugirieron tres opciones:

- a) Guiarse por la legislación nacional, es decir, facultar a las personas o entidades que cumplen los requisitos para presentar una demanda de este tipo de conformidad con las leyes vigentes en el país de origen.
- b) Legitimar únicamente a los gobiernos.
- c) Emitir una reglamentación especial para este caso en específico en que se determine concretamente qué personas o entidades se considera capacitadas para ello sobre la base de la legislación que el grupo de expertos estime aplicable al caso en cuestión, de conformidad con las normas al uso en el derecho internacional privado.

La segunda opción quedó descartada después de llevarse a cabo el Segundo período de consultas de la OMPI -abordado en el Capítulo I de esta tesis- por ser demasiado

restrictiva y no útil para satisfacer el fin perseguido, quedando las otras dos alternativas como posibilidades.

Como solución general se sugirió que la protección no debería limitarse a los casos relativos al uso abusivo de mala fe, sino que se debería contar además con procedimientos especiales de solución de controversias para dirimir conflictos, lo cual conllevaría a una modificación de la Política uniforme para dar un tratamiento especial a esta clase de controversias.

Al final se llegó a la conclusión de que hacer lo anterior traería más perjuicios que beneficios, por lo que se decidió dejar intacta la Política uniforme a este respecto, pues tratar de conceder protección a las indicaciones geográficas mediante la Política uniforme, teniendo en cuenta la actual falta de armonía entre legislaciones, resultaría una empresa condenada al fracaso.

Serias dudas surgen respecto de quién tiene derecho a registrar un término geográfico como nombre de dominio y al funcionamiento de los sistemas de registro de nombres de dominio, que conceden el registro al primer solicitante. Por un lado, se afirma que las autoridades debidamente constituidas en el área geográfica en cuestión fueran las legitimadas para hacerlo y así a la vez se impediría que un tercero sin conexión alguna con las citadas autoridades lo registre, pues el que aquél esté en posibilidades de hacerlo podría permitir que se enriqueciera injustamente a costa de la reputación de la localidad.

En el caso de México y las denominaciones de origen esta solución aparece como completamente lógica, debido a que el único facultado por la ley para ser titular de las denominaciones de origen es el Estado Mexicano.¹³

Resulta en extremo complicado luchar en contra y eliminar las prácticas predatorias y parasitarias relativas al uso ilícito de las indicaciones geográficas en el DNS, pues el simple registro de uno de estos identificadores como nombre de dominio por parte de alguien que

¹³ Artículo 167 de la Ley de la Propiedad Industrial.

no tiene conexión alguna con la localidad geográfica de que se trate, por muy oportunista que pueda resultar, no parece suponer, por sí mismo, una trasgresión de las normas jurídicas internacionales, ya que puede no existir siquiera una relación entre el nombre de dominio y producto alguno, por tanto, no sería engañoso ni inductor a error, en virtud de que sólo se estarían utilizando una serie de caracteres o palabras libremente elegidas por el titular del nombre de dominio.

Después de identificar las grandes dificultades y obstáculos que impiden una solución entera y eficaz a este problema, sobre lo que se pretende trabajar es en definir las circunstancias bajo las que debería prohibirse el registro y utilización de las indicaciones geográficas como nombres de dominio, y sobre el establecimiento de una lista consensuada a escala internacional que recoja las indicaciones geográficas a fin de contar con criterios uniformes a ese respecto.

Como se puede observar, ninguna opción de solución en que tengan que intervenir los organismos dedicados a la administración de los nombres de dominio se presenta como viable, pareciendo más adecuado y útil dejarlo en manos de los gobiernos, y se llama la atención hacia la necesidad de elaborar nuevas normas internacionales con el fin de proteger los nombres de países y de otros identificadores geográficos ya que en los términos actuales el marco internacional de propiedad intelectual no supone una base jurídica que dé el respaldo suficiente para abordar dicha materia y que los organismos privados propongan soluciones.

4.1.6. Los nombres comerciales.

El nombre comercial se define como “toda aquella designación, denominación, razón social o nombre civil, bajo la cual los comerciantes colectivos o individuales realizan sus actividades mercantiles o identifican sus mercancías o servicios prestados”¹⁴. Un nombre comercial es la designación que adopta una empresa para describir sus actividades y diferenciarse de otros negocios y empresas. Por el enfoque que tiene el presente trabajo es

¹⁴ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, UNAM, México, 1997, p.2197.

importante señalar que en muchas ocasiones los nombres comerciales son registrados también como marca a fin de obtener por separado protección para el mismo.

En el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial existe una disposición especialmente abocada a proteger los nombres comerciales en todos los Estados parte del mismo: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.”¹⁵

Como se puede observar existe protección a nivel internacional para los nombres comerciales, la cual busca ser efectiva mediante ciertas obligaciones que concretizan el beneficio:

- La obligación de todo Estado parte en el Convenio de París de proteger los nombres comerciales;
- La obligación de ofrecer esa protección sin necesidad de que el interesado registre el nombre comercial;
- La obligación de mantener la independencia entre la protección dada a las marcas y aquella concedida a los nombres comerciales, es decir, otorgar una protección especial a estos últimos.

Al igual que como con las marcas, el conflicto entre los nombres comerciales y los nombres de dominio surge cuando alguien ajeno a la persona titular del nombre comercial registra éste como nombre de dominio.

En muchas ocasiones puede haber varias empresas que tengan un nombre comercial idéntico, pero esto no importa conflicto alguno porque el giro en que se desempeñan es

¹⁵ Artículo 8 del Convenio de París.

distinto o porque están muy alejadas entre sí, posibilidad imposible en el DNS en que un nombre de dominio es único para la red mundial.

Se ha presentado el supuesto de que dos o más usuarios legítimos del nombre comercial desean registrarlo como nombre de dominio, en estos casos se ha optado por aplicar el principio de concesión de registro al primer solicitante, solución que no es efectiva cuando un nombre comercial ha sido registrado o se utiliza de mala fe por un tercero sin derechos sobre el mismo, con el potencial perjuicio que esta actitud implica para la reputación del negocio del titular del nombre comercial o limitando su capacidad de contar con presencia comercial en Internet.

En algunos países ya se han resuelto conflictos relacionados con esta problemática, como es el caso de los Estados Unidos de América, en que se confiere a los titulares de nombres comerciales la posibilidad de entablar una demanda contra cualquier uso de su nombre que dé una idea errónea de la procedencia de los productos o servicios o que sea susceptible de causar confusión en cuanto a esa procedencia. Esta protección se ha ampliado al uso ilícito de nombres comerciales como nombres de dominio, pero no se ha convertido aún en una práctica uniforme.

Por la importancia del tema, el mismo fue abordado en el Segundo Proceso de la OMPI, de lo cual resultó el reconocimiento de que “los nombres comerciales cumplen la misma “función de origen” que las marcas, indicando la procedencia o la naturaleza de la entidad comercial que representan, y que éstos desempeñan la misma función de inversión y de publicidad”¹⁶. El reconocer esto hace más razonable y da lugar a ofrecerles una protección en el DNS equivalente a la que reciben las marcas.

Como en el caso de otros identificadores que se ven especialmente afectados por el DNS, se ha sugerido la extensión de la Política uniforme, que en la actualidad se aplica únicamente a marcas, para que abarcara también los nombres comerciales, pero sin que

¹⁶ Segundo Informe del Proceso de la OMPI, cuyo contenido se puede consultar en arbitr.wipo.int/processes/process1/report/doc/report-es.doc.

fuera necesario que el nombre comercial estuviera registrado como marca, sino que con su naturaleza propia fuera suficiente para gozar de protección, sin embargo, de igual manera las objeciones a esta propuesta emergieron por el sentir de que la dificultad de armonizar los diferentes enfoques nacionales y crear una política uniforme para el DNS en este respecto es una tarea en extremo difícil

Una de las propuestas se ha pronunciado a favor de un criterio más estricto para otorgar nombres de dominio de nombres comerciales, como sería la obligación de probar que el nombre de la empresa en cuestión es objeto de registro, en caso de que de conformidad con la legislación nacional esto sea aplicable, probar el uso efectivo y el que se ha logrado mediante el nombre una reputación en cierto sector comercial, demostrar la utilización del nombre de dominio en una esfera similar o parecida a la relativa al nombre comercial.

Todo lo anterior para evitar registros ociosos de nombres comerciales que impiden que un legítimo interesado lo pueda hacer con posterioridad. También se sugiere que se podría simplemente adoptar la definición actual de la Política uniforme del registro y uso abusivo y de mala fe, engañoso o ilícito que hoy en día sólo aplica para las marcas y ampliarla a los nombres comerciales, pero la OMPI no recomienda tal modificación principalmente porque la protección y legislación internacional encaminada a proteger los nombres comerciales aún deja un campo muy amplio sin cubrir y ello se manifiesta también en la diversidad de enfoques nacionales que se pueden observar respecto de este tipo de signos y que hace que surja inevitablemente el problema de elegir la legislación aplicable en un medio mundial y al no haber armonía entre los enfoques nacionales respecto de lo básico y esencial, no puede adoptarse un criterio único e internacional que tenga buenos resultados, por lo que, como en casos anteriores, se concluye que primero es necesario unificar criterios de conceptualización y elementos y ya después de ese paso, podría considerarse la búsqueda de medidas implementadas por la OMPI para reducir los conflictos entre nombres comerciales y nombres de dominio.

4.2 Nombres de dominio y derechos de autor

4.2.1. Reservas de derechos.

El artículo 173 de la Ley del Derecho de Autor define a las reservas de derechos al uso exclusivo de la siguiente manera:

“La reserva de derechos es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas, o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, a alguno de los siguientes géneros:

- I. Publicaciones periódicas: Editadas en partes sucesivas con variedad de contenido y que pretenden continuarse indefinidamente;
- II. Difusiones periódicas: Emitidas en partes sucesivas, con variedad de contenido y susceptibles de transmitirse;
- III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;
- IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas, y
- V. Promociones publicitarias: Contemplan un mecanismo novedoso y sin protección tendiente a promover y ofertar un bien o un servicio, con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio, en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentra en el comercio; se exceptúa el caso de los anuncios comerciales.”

Según el Glosario de términos más usuales en Derecho de autor, es un “derecho de carácter *sui generis* dentro de la propiedad intelectual que consiste en obtener del Estado una facultad exclusiva sobre el título de una publicación periódica, o bien para utilizar nombres artísticos a favor de personas o grupos, características gráficas, originales y títulos de promociones publicitarias”¹⁷.

¹⁷ Instituto Nacional del Derecho de Autor, “Estudios Jurídicos de los cuadernos del Derecho de autor”, Vol 5, SEP, México, 1999, p.63.

Otros autores la definen como “el derecho exclusivo al uso de títulos de publicaciones y difusiones periódicas, personajes ficticios y de caracterización humana, nombres de artistas y grupos artísticos y promociones publicitarias”¹⁸

Como se observa, la ley mexicana define a la reserva de derechos como una “facultad” por lo que le otorga esa naturaleza jurídica, además de que es considerado un privilegio concedido por el Estado al estar incluido dentro del contenido del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como afirma el artículo 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor, pero doctrinarios como es el caso del Dr. Miguel Acosta Romero, difieren con esta afirmación al opinar que no son sencillamente una “facultad” sino que están en los linderos del Derecho de Autor, dado que no son ni derechos de autor propiamente, ni derechos conexos al mismo.

El Dr. Fernando Serrano Migallón a su vez opina que deben ser considerados como otros derechos de la propiedad intelectual porque no coinciden con precisión en el ámbito de los derechos de autor ni tampoco dentro de la propiedad industrial¹⁹.

Para el tema que nos atañe, es importante destacar que en el caso de México, la protección a las reservas de derechos se rige bajo un sistema mixto de protección, ya que efectivamente se le concede protección a quien obtiene su registro, pero también es posible que se reconozca un mejor derecho a quien demuestre haber usado con anterioridad de forma constante e ininterrumpida la reserva de derechos y que se rigen por el principio de territorialidad, por lo que su protección se limita al ámbito nacional.

Ahora bien, en relación con los nombres de dominio, salta a la vista que existe la posibilidad de que una reserva de derechos previamente concedida a un titular, sea registrada a su vez como nombre de dominio; en caso de que el titular de ambos fuera la misma persona, no existiría conflicto alguno, pero si estos fueran dos personas distintas sin

¹⁸ Espíndola Vargas, Pegui Carlota, *Regulación jurídica de los nombres de dominio*, México, 2001, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

¹⁹ Ortega González, Salvador, *Conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio*, México, 2003, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM, p.10.

relación alguna que creara un interés legítimo al que no es titular de la reserva de derechos y registrara el nombre de dominio, indudablemente surgiría un conflicto.

Aunque en la legislación mexicana existe la posibilidad de proteger todo lo que arriba se señaló bajo una reserva de derechos, a fin de cuentas, lo que los constituye es una palabra o frase, por lo que pueden ser registrables como nombre de dominio sin duda alguna, y no existe una diferencia significativa entre otro tipo de palabras o frases para lo que el procedimiento administrativo de solución de controversias en materia de nombres de dominio considera adecuado dirimir.

Por lo mismo, no existe una mención especial en la Política uniforme que refiera a las reservas de derechos, y se encuentra en la misma situación que todas las figuras antes mencionadas con excepción de las marcas, las cuales sí gozan de una protección y atención especial en la Política uniforme.

Es complicado que una figura local, como son las reservas de derecho, mereciera dedicación especial a nivel supranacional, ya que sería privilegiar ciertas consideraciones de legislación nacional sin haber unificado criterios para lograr armonía, por lo que en la actualidad, prevalece como solución el principio de que quien primero ha registrado una serie de caracteres que intencional o involuntariamente constituyen una reserva de derechos, es quien goza del derecho.

No obstante, en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx de Nic México sí están consideradas las reservas de derechos y son expresamente mencionados en su artículo 1. a. I que se refiere a los supuestos en que es aplicable el procedimiento de solución de controversias.

CAPÍTULO III

LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA MISMA.

Como en casi todos los aspectos de la vida jurídica, se considera que la gran mayoría de los nombres de dominio serían registrados de buena fe y por razones legítimas, pero no por ello se podía desechar la prevención que reconoce que las controversias son inevitables. En las amplias consultas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se efectuaron para establecer todo el sistema referente a los nombres de dominio, los titulares de derechos de propiedad intelectual dejaron claro que para ellos la protección y el ejercicio de sus derechos respecto de los nombres de dominio representan costos significativos debido a que los mecanismos existentes para resolver conflictos entre titulares de marcas y detentadores de dominios con frecuencia se consideran caros, difíciles e ineficaces.

Las principales complicaciones derivaban de las siguientes características:

- Un nombre de dominio da lugar a una presencia mundial, por tanto, la controversia puede ser jurisdiccional, suponiendo, por ejemplo, que la infracción se dé bajo varios sistemas jurídicos nacionales, sus tribunales correspondientes se declararan competentes y derivara en una serie de resoluciones o sentencias contradictorias. Todo lo anterior surge principalmente por el vacío existente en los sistemas legales en lo que se refiere a este tipo de controversias.

- En el supuesto de que el titular de una marca obtuviera sus registros en varios países y un tercero, con derechos abusivos sobre nombres de dominio en varios TLD respecto de esas marcas le causara perjuicio, el titular de las marcas se vería en la necesidad de incoar múltiples demandas en tribunales de todo el mundo.

- Habida cuenta de la facilidad y velocidad con que se obtiene un registro de nombre de dominio, se hace urgente resolver la controversia sobre los mismos.
- Resulta una brecha amplia entre el costo de obtener el registro de un nombre de dominio y el valor económico del daño o beneficios que se pueden obtener de un registro abusivo, y el costo para un titular del derecho de propiedad intelectual de remediar la situación mediante litigio, que en algunos países puede ser lento y elevado.

Por todo lo anterior se expresó un deseo de que se desarrollen procedimientos expeditos y económicos para la solución de controversias que involucren nombres de dominio, pero al mismo tiempo, se manifestó la negativa de dar plena confianza a un sistema nuevo capaz de afectar derechos valiosos.

Por lo tanto, se presentó renuencia a abandonar por completo las posibilidades de recurrir al litigio para adoptar nuevos procedimientos en aras de este nuevo método que conllevaba una sumisión obligatoria al momento del registro de un nombre de dominio a un procedimiento en relación con toda controversia de propiedad intelectual que se planteara a raíz de tal registro.

En consecuencia, el resultado fue que se determinara:

- El alcance del procedimiento se limita únicamente al registro deliberado, de mala fe y abusivo de nombres de dominio.
- La noción de registro abusivo de un nombre de dominio se define únicamente en relación con infracciones de marcas, no con referencia a violaciones de otros derechos de propiedad intelectual.
- La conservación del derecho de acceso a los tribunales respecto de una controversia sobre nombres de dominio.

Con todo lo anterior precisado, las conclusiones fueron las siguientes:

Se establecería un procedimiento alternativo de solución de controversias que permita a las partes resolver de forma expedita y económica tal controversia, con flexibilidad suficiente para que se pudieran utilizar procedimientos más amplios en caso de que así lo decidieran, no impidiendo la libertad de incoar un litigio ante un tribunal nacional competente, en lugar de iniciar el procedimiento alternativo, y poder buscar una revisión ante tribunales nacionales de la controversia resuelta a través de este método alternativo.

Un procedimiento alternativo que garantice justicia e imparcialidad para todas las partes interesadas, que en aras de garantizar la solución rápida de las controversias, se limite a la situación del registro de nombres de dominio y, por tanto, no incluya compensaciones monetarias -daños o perjuicios-.

1. Naturaleza del Procedimiento de resolución de controversias en materia de nombres de dominio. El procedimiento administrativo.

Una vez hechas las consultas, se concluyó que el procedimiento alternativo propuesto sería un procedimiento de adjudicación en el que un responsable, que tomaría decisiones, sería designado para la controversia con la potestad de imponer una decisión vinculante para las partes. El alcance del procedimiento se limitaría a los casos de registro abusivo (o ciberocupación), como se ha definido anteriormente, y no estaría disponible para las controversias entre las partes con derechos que compiten de buena fe.

El procedimiento facilitaría un lugar neutral en el contexto de la controversia que, con frecuencia, es de carácter internacional, y se realizaría de conformidad con leyes y normas de procedimiento que tomarían en consideración las diversas tradiciones procesales jurídicas del mundo.

El procedimiento no excluiría la jurisdicción de los tribunales competentes. Permitiría que una parte pudiese introducir un recurso en un tribunal nacional o tratar de

obtener una sentencia en un tribunal nacional sobre una controversia que ya hubiera sido sometida al procedimiento administrativo de solución de controversias.

Para dilucidar con precisión cuál es la naturaleza jurídica del método alternativo que se determinó para solucionar las controversias en materia de nombres de dominio, es necesario hacer en primer lugar un análisis del nombre que se le ha asignado a esta alternativa de solución.

Después de la serie de consultas efectuadas, se concluyó la creación de una Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) en la que se incluye la instrucción del “Procedimiento administrativo obligatorio”.

Procedimiento. El término “procedimiento”, en el sentido que nos atañe en este asunto, es considerado como el “Conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta la realización de los actos”¹, del tipo que sean. Nos indica una serie de formalidades, una actuación por medio de trámites.

Administrativo. El vocablo “administrativo” dentro del título que se le dio al método alternativo para resolver controversias en materia de nombres de dominio, es el que podría conducirnos a una imprecisión. En México, debido a la tradición jurídica, el término “administrativo” evoca lo relacionado con la administración pública, lo que a su vez alude a los actos mediante los cuales los órganos del Poder Ejecutivo atienden a la realización de los servicios públicos. En el ámbito privado conocemos como “administrador” a la persona, física o moral, que desenvuelve sobre bienes o asuntos ajenos una actividad dirigida a hacerlos servir de diversa manera en provecho de alguien, generalmente con obligación de rendir cuentas.

En el Derecho Mexicano, como indica el maestro Andrés Serra Rojas, el procedimiento administrativo está constituido por un conjunto de trámites y formalidades – ordenados y metodizados en las leyes administrativas- que determinan los requisitos que

¹ DE PINA, Vara. *Diccionario de derecho*, Porrúa, México, 1970.

preceden el acto administrativo, como su antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento y condicionan su validez, al mismo tiempo que para la realización de un fin”.²

De esta manera, en México se nombra “administrativos” a aquellos procedimientos en que –aunque se resuelve una cuestión litigiosa- no tiene injerencia el Poder Judicial, sino que son resueltos por órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo, tal es el caso de los incoados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, etcétera.

Concordantemente, la intención de los creadores del Procedimiento administrativo obligatorio al nombrarlo tal, fue precisamente la misma: puntualizar la característica de que este procedimiento de ninguna manera remitía a algún órgano jurisdiccional, por el contrario, se deseaba la evocación de que era ejecutado por un gestor encargado de manejar aspectos sistemáticos y técnicos, marcando perfectamente la diferencia entre un neto procedimiento administrativo que únicamente tuviera la opción de definir el destino de un registro de nombre de dominio, ya fuera ser cancelado, transferido o guardar su estado actual, restringiendo por completo cualquier declaración o juzgamiento respecto de otro aspecto, como es el relativo a los fallos de daños y perjuicios.

Se consideró que “Dicho enfoque restrictivo a los remedios destacaría la naturaleza administrativa del procedimiento, destinado a la administración eficaz del DNS y de ser complementario de otros mecanismos existentes, sean de arbitraje u otro tipo”³.

Como se puede ver, una de las mayores preocupaciones era dejar muy claro que éste sería un procedimiento altamente especializado y muy restringido en cuanto a su alcance, ajeno por completo a los tribunales estatales y su labor, principalmente por el interés de dejar a salvo los derechos de acudir a otras instancias de juzgamiento.

² SERRA ROJAS, Andrés. *Derecho administrativo*, Porrúa, México, 1988, p.273.

³ *La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual*. Informe de la OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1999. P.48.

Todo lo anterior se presenta como prudente y acertado. La cuestión, por tanto, que se hace básico aclarar, es que –a pesar de su nombre y de las intenciones de tal- el procedimiento administrativo tiene un contenido mucho más amplio que lo que su denominación indica por abarcar cuestiones de mayor alcance que una mera serie de pasos administrativos.

En realidad, y a pesar de su nombre, tal Procedimiento sí tiene gran contenido jurisdiccional, el grupo de expertos encargado de decidir a través del Procedimiento administrativo ejerce una función que va mucho más allá de convertirlos en meros administradores⁴. Su función, los pasos que efectúan y en realidad todo lo que involucra la resolución de una controversia de este tipo tienen un gran cariz jurisdiccional, independientemente de lo que un título nos indique.

En el estudio más detallado del Procedimiento administrativo obligatorio se advertirán con mucha mayor claridad estos aspectos a que nos referimos, que convierten a los miembros del Grupo de expertos en verdaderos juzgadores, con toda la responsabilidad e implicaciones que ello conlleva.

Para mayor refuerzo a esta afirmación, es preciso aclarar que dentro de todo este esquema que requiere la resolución de controversias en materia de nombres de dominio, sí existe una figura especialmente encargada de las labores de administración, conocido como “El administrador del procedimiento”⁵ quien es un funcionario dependiente del proveedor del Procedimiento, responsable fundamentalmente de la administración del procedimiento, incluidas todas las cuestiones administrativas relacionadas y las comunicaciones que han de efectuarse con el grupo administrativo de expertos. El administrador del procedimiento puede proporcionar asistencia administrativa al Grupo de expertos o a uno de sus miembros, pero no está habilitado para resolver cuestiones de fondo relacionadas con la controversia, ni para influir en ellas.

⁴ Véase el punto 5.3.1 relativo al Grupo de expertos de este mismo capítulo para un análisis más amplio de las funciones de los mismos.

⁵ Véase el punto 5.3.1 de este mismo capítulo relativo al administrador del procedimiento para conocer más a fondo tal figura.

A diferencia de esta figura, existe la del Grupo administrativo de expertos cuya función principal consiste en resolver la controversia de manera imparcial y dictar una resolución al caso concreto que le es planteado, por lo que notamos que este “procedimiento administrativo especial” sí conlleva elementos de naturaleza jurisdiccional y no podemos afirmar que el procedimiento administrativo especial tiene contenido puramente administrativo en el sentido estricto en que hemos precisado arriba, sino que conjuga elementos de las dos índoles.

Obligatorio. La palabra “obligatorio” se podría prestar a confusiones, por eso en el Informe provisional de la OMPI se recomendaba que el procedimiento administrativo fuera obligatorio en el sentido de que cada solicitante del registro del nombre de dominio debe, en el contrato de registro del nombre de dominio, quedar obligado a someterse al procedimiento si un tercero inicia una demanda en su contra. Si el sometimiento fuera facultativo no daría como resultado una mejora considerable, ya que aquellas personas que registran nombres de dominio de mala fe, abusando de los derechos de propiedad intelectual, difícilmente elegirían someterse al procedimiento.

Por esta razón se acordó establecer que todo aquel que desee obtener un nombre de dominio, debe someterse obligatoriamente a este método alternativo en caso de que un tercero lo promoviera en su contra. Tal sometimiento se hace desde el momento mismo del registro del dominio y el no aceptar tal condición impide la concesión del dominio. En eso consiste la obligatoriedad.

Este análisis del título conferido al método alternativo especial para resolver controversias en materia de nombres de dominio nos da luz que permite aclarar la naturaleza jurídica del mismo, pero no es suficiente.

El Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio puede mostrarse a primera vista como un arbitraje liso y llano, tomando al arbitraje bajo su definición clásica que estudiosos han aportado, por ejemplo, Carnelutti, quien lo explica como “una forma heterocompositiva de resolución de controversias, es decir, una solución

al litigio dada por un tercero imparcial que tiene un ritual menos severo que el del procedimiento del proceso jurisdiccional”. Por su parte, José Luis Siqueiros define al arbitraje como “un medio a través del cual se trata de resolver las diferencias surgidas entre las partes a través de la voluntaria sumisión de las mismas al fallo o laudo que debe rendir una tercera persona o comisión, no investida de autoridad jurisdiccional”.

A primera vista es claro que el Procedimiento administrativo cumple con los elementos principales del arbitraje: es un método alternativo de resolución de controversias, recurre a un tercero imparcial no investido de autoridad jurisdiccional quien emite una resolución por medio de un procedimiento menos riguroso que el de un tribunal nacional, y son las partes quienes voluntariamente y por mutuo acuerdo se someten a tal procedimiento y su consecuencia.

La dificultad para acoger esta conclusión acerca de la naturaleza jurídica del Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio sobreviene cuando se estudian más a fondo sus elementos particulares, que nos orientan en diversa dirección y no se ajustan por completo a lo que un arbitraje tradicional exige.

Una primera discordancia estriba en la forma en que las partes se someten al arbitraje: En cualquier arbitraje común, tal y como lo conocemos, existen dos maneras de sometimiento a que recurren las partes, ya sea por medio de la *cláusula compromisoria*, es decir, mediante el apartado de un contrato en virtud del que las partes estipulan que en caso de surgir una contienda jurídica entre ellas, se someterán para su arreglo a un arbitraje; o a través del *compromiso arbitral*, entendido como el acuerdo pactado entre las partes, una vez que ya se suscitó una controversia entre ellos.

En el caso del Procedimiento administrativo especial que nos ocupa, el modo en que las partes quedan obligadas a someterse al arbitraje es muy distinto. Es mandato obligatorio de la ICANN para todas las entidades registradoras de nombres de dominio que en el contrato mediante el cual se otorga el registro de un nombre de dominio se incluya la sumisión a dicho Procedimiento administrativo especial, es decir, como todo contrato

contiene esta cláusula, necesariamente al firmarlo, la parte que solicita y obtiene el registro del dominio queda sujeta a someterse eventualmente a tal Procedimiento y no hay manera de evadir tal compromiso, excepto renunciando a la obtención de un dominio; así las cosas, todo aquel que es titular de un nombre de dominio está constreñido a aceptar que cualquier controversia que eventualmente surja e involucre a su dominio será resuelta por medio de este Procedimiento administrativo especial estipulado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio dada por la misma ICANN.

En efecto, aquí la voluntad de quien eventualmente sería la parte demandada, es decir, del titular del dominio de someterse a este modo alternativo de solución de controversias no es manifiesta de manera libre, sino que es una consecuencia ineludible de obtener un dominio.

Disímil a como ocurre en el arbitraje, el acuerdo de voluntades no se da entre las partes contendientes, dada la imposibilidad de saber quién en el futuro llegará a ser una contraparte del titular del dominio, sino que éste consiente tal sometimiento frente a cualquiera que sea quien le llegue a demandar.

Lo anterior puede parecer de cierto modo abusivo, pero no se debe considerar como tal, dado que este Procedimiento administrativo es un método económico y eficaz de uniformar el tipo de controversias que resuelve y que en su momento ambas partes gozarán de imparcialidad al serles emitida una resolución, adicionalmente, es la manera que encontró la ICANN para evitar registros de dominios de manera abusiva y en perjuicio de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Si el sometimiento a este tipo de controversia fuera voluntario indudablemente la mayoría lo rehusaría y visto el vacío legal que existe en esta materia por su carácter novedoso, las controversias surgidas entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio quedarían irresolutas, dejando en estado de indefensión los derechos de los primeros, por ello la ICANN decidió adoptar este mecanismo a fin de mantener cierto

control y evitar la desestimación de un avance tan útil como es el sistema de nombres de dominio.

Otra disparidad sobresaliente entre el arbitraje tradicional y el Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio -por no decir que la principal- se encuentra en el lugar del arbitraje.

Como bien sabemos, en todo arbitraje es indispensable que exista una sede del mismo, es un requisito *sine qua non*, y a pesar de que ya existen corrientes de pensamiento que abogan por un procedimiento arbitral carente sede, es una tendencia muy poco reconocida; y mucho más aun, es imposible que exista una ejecución de un laudo sin sede. Se ha admitido hasta por los más progresistas que desean omitir toda indicación geográfica como sede del desarrollo del arbitraje, que en materia de ejecución del laudo es imposible que no haya un asiento como lugar del arbitraje.

Por el contrario, la esencia de los nombres de dominio es que son extraterritoriales, no pertenecen a ningún Estado y son parte de una red mundial, internacional, su vocación es totalmente desarraigada a país alguno, y esta característica primordial es la que les otorga sus múltiples cualidades y beneficios, por lo mismo, es consecuencia lógica que su juzgamiento o el procedimiento que les atañe siga la misma línea. Se antoja absurdo querer incrustar dentro de un espacio geográfico -y por tanto dentro de un sistema legal específico- algo que esencialmente es internacional.

Por ello el Procedimiento administrativo especial se lleva a cabo fuera de toda sede, simplemente ésta no existe, los miembros del Grupo de expertos encargados de resolverlo se pueden hallar en cualquier lugar del mundo y contar con cualquier nacionalidad, de hecho ésta es totalmente intrascendente. Todo el Procedimiento se lleva a cabo “on-line”, es decir, a través de la red de Internet, sin contacto directo entre las partes.

Hasta el día de hoy, la eficacia del Procedimiento administrativo especial ha sido loable, y el hecho de la ausencia de sede no ha sido en absoluto un obstáculo para que sean

resueltas las controversias en materia de nombres de dominio. El sistema funciona cabalmente y la mayoría de los interesados recurren a él sin cuestionar sus métodos o características. Tampoco la ejecución de la resolución representa un problema, puesto que todo se puede hacer mediante la red de Internet y cancelar, transmitir o dejar intacto un nombre de dominio sólo implica una cuestión técnica ajena a toda voluntad de las partes de la controversia, cuestión que en el arbitraje común, por las materias que atiende es totalmente distinta.

Después de analizar estos importantes factores de diferencia, podemos deducir que –aunque muy parecido– el Procedimiento administrativo especial no encaja plenamente en el arbitraje tradicional y, por tanto, no podemos concluir que esa es su naturaleza jurídica, aunque sea a la que más se apega.

Conveniente, en aras de ampliar el campo y no mantenerse relegados cuando es evidente que la realidad avanza y nos aventaja, expertos en los métodos alternativos de solución de controversias⁶ se han dado a la tarea de estudiar otros procedimientos con especiales características que no se adecuan cien por ciento al arbitraje.

Uno de ellos ha sido el llamado *Expert determination*, que podría traducirse al español como “Determinación de experto”. Según los autores del texto citado, éste consiste en un método alternativo de solución de controversias del que se puede disponer en los lugares en que sus leyes permiten que ciertos casos sean resueltos por terceros neutrales, quienes por lo general son personas adentradas en materias especializadas a quienes se consigna la disputa siendo terceros independientes para que la resuelva conforme a sus conocimientos, experiencia y pericia. Es particularmente útil para resolver controversias como es el caso de la propiedad intelectual, o más aún, cuestiones técnicas como son los nombres de dominio.

El procedimiento seguido en este caso es similar a uno llevado ante tribunales nacionales y llega a ser más barato y rápido, además de que el amplio conocimiento en la

⁶ Véase el *Comparative International Commercial Arbitration*, de Lew, Mistelis & Kroll, edit. Kluwer Law International, London, 2003, pp.9-15.

materia de quien juzga le permite tal actitud. Una característica de este tipo de procedimiento alternativo es que el tercero ante quien se resuelve la controversia puede hacer uso de su propio conocimiento para alcanzar sus conclusiones. En este caso las no tienen derecho a apelar la decisión, situación que precisamente omite la Política uniforme ya que la misma no establece un mecanismo de revisión conforme a sus propias reglas, pero que, sin embargo, explícitamente deja a salvo el derecho de iniciar un procedimiento ante juzgadores locales.

Ciertamente, el Procedimiento administrativo especial en materia de nombres de dominio tiene grandes coincidencias con el método que acabamos de puntualizar; es muy importante resaltar que en la “determinación de experto” se habla de “consignar la disputa a un tercero independiente”; en ningún momento se menciona acuerdo de voluntades entre las partes, cuya ausencia evidentemente ocurre en el procedimiento administrativo especial; de igual manera se asemeja lo relativo a la materia especializada que atañe a tal método alternativo de solución de controversias.

Por todo lo anterior, y acotando para concluir, podemos decir que el Procedimiento administrativo especial es indudablemente un método alternativo de solución de controversias, que tiene muchos símiles con el arbitraje pero que analizado de manera más escrutinadora nos guía una naturaleza más particular y especializada, como es el caso de la “Determinación de experto”.

2. Organismos autorizados para resolver controversias en materia de nombres de dominio.

Como ya se ha planteado en el capítulo I, la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN por sus siglas en inglés) es la organización responsable de las funciones de naturaleza administrativa respecto del Sistema de nombres de dominio. La provisión de un mecanismo o sistema para resolver conflictos relacionados con éstos estrictamente hablando rebasa el ámbito administrativo, por lo que proveerlo

queda fuera del ámbito de competencia de la ICANN y no se le ha asignado la facultad de encargarse de resolver controversias que involucren nombres de dominio.

Sin embargo, tomando en consideración que un sistema institucionalizado y eficaz para dirimir este tipo de conflicto es indispensable y que la ICANN es la encargada de la organización y de sentar las bases para que toda la red de nombres de dominio funcione correctamente, aunque ésta no cuenta con la posibilidad de proporcionar de manera directa servicios relativos a la solución de controversias en materia de nombres de dominio, sí se ha dado a la tarea de elaborar y controlar una relación de Organismos Autorizados para aplicar la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP por sus siglas en inglés) y su Reglamento, quienes son los únicos autorizados para hacerlo.

Estos proveedores oficiales del mecanismo de solución de controversias en la materia que nos ocupa están constreñidos a resolver los conflictos que les sean presentados necesariamente conforme a las reglas que dicha Política señala, a fin de dar uniformidad y certeza a los interesados. A ello se deben someter para que la ICANN los incluya en el listado de potenciales proveedores del mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

A la vez que la ICANN publicó la entrada en vigor la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, puntualizó que cualquier procedimiento conforme a la esta Política debe ser sometido a alguno de los proveedores aprobados para proporcionar ese servicio que se incluyen en la lista que da la ICANN, pero fuera de la relación que estos proveedores tienen con este organismo en función de la autorización que les otorga para resolver controversias, todos y cada uno son considerados totalmente independientes de la ICANN. Son centros u organismos que tienen una labor específica consistente en proporcionar servicios de solución de controversias ciñéndose a las normas que proporcionó la ICANN a través de la Política uniforme.

A continuación se señalan los organismos aprobados por la ICANN para este fin:

-La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) aprobado por la ICANN el 1 de diciembre de 1999.

-El *National Arbitration Forum* (NAF por sus siglas en inglés) aprobado por la ICANN el 23 de diciembre de 1999

-*eResolution* (eRes por sus siglas en inglés) aprobado por la ICANN el primero de enero de 2000; organismo que actualmente ya no se encuentra en funciones y dejó de aceptar procedimientos iniciados después del 30 de noviembre de 2001.

-*CPR Institute for Dispute Resolution* (CPR por sus siglas en inglés), aprobado por la ICANN el 22 de mayo de 2000.

-El *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* [ADNDRC por sus siglas en inglés), aprobado por la ICANN el 28 de febrero de 2002 y que cuenta con dos oficinas, una en Beijing y otra en Hong Kong.

Esta lista no es definitiva ya que existe la posibilidad de que otros organismos puedan llegar a ser aprobados por la ICANN como proveedores de solución de controversias, si tuvieran el interés y acreditaran satisfacer los requisitos que exige la ICANN para darles la autorización.

2.1. El Centro de Arbitraje y Mediación de La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El Centro de Arbitraje y Mediación es una dependencia administrativa de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza. Fue creado en 1994 para promover la solución de controversias en materia de propiedad intelectual por medio de métodos de resolución alternativa de controversias, incluyendo arbitraje y mediación en relación con controversias internacionales comerciales entre partes privadas.

Fue la primer entidad en obtener autorización por parte de la ICANN para aplicar la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio con fecha 1° de diciembre de 1999, por ello y por su amplia difusión como parte de las Organización de las Naciones Unidas se le ha reconocido como uno de los principales proveedores de servicios de solución de controversias en lo tocante a las controversias que plantean el registro y el uso de los nombres de dominio de Internet.

Dirime controversias tanto de nombres de dominio genéricos (gTLD) y de igual forma presta servicios de administración de controversias en materia de nombres de dominio para otros 43 dominios de nivel superior de países (ccTLD), incluido el de México.

2.2. *The National Arbitration Forum* (Foro Nacional de Arbitraje, NAF por sus siglas en inglés)

El *National Arbitration Forum* (NAF por sus siglas en inglés) es un administrador de mecanismos alternativos de solución de controversias en los Estados Unidos de América y a nivel internacional. Fue fundada en 1986 en los Estados Unidos de América, y actualmente es el más grande proveedor de resolución de controversias en materia de nombres de dominio en ese país. Obtuvo la autorización de la ICANN para proveer sus servicios en materia de nombres de dominio a partir del 23 de diciembre de 1999.

El NAF resuelve controversias bajo la Política uniforme dada por la ICANN y provee el servicio relativo al dominio de nivel superior correspondiente a los Estados Unidos de América (ccTLD), el .us.

2.3. *E-resolution*.

eResolution (eRes por sus siglas en inglés) estuvo basada en Québec, Canadá, y obtuvo su aprobación por parte de la ICANN el 1 de enero de 2000, sin embargo, este organismo actualmente ya no se encuentra en funciones..

eResolution, cesó de prestar sus servicios acusando al Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de “inclinarse” el procedimiento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la Política) a su favor. En un comunicado de prensa, *eResolution* señaló que "El sistema de la ICANN originalmente estaba encaminado a permitir la justa competencia entre los proveedores acreditados para solucionar controversias de nombres de dominio, pero el acreditamiento de la OMPI, siendo una agencia de las Naciones Unidas que participó y contribuyó en la creación de la Política, y cuyo fin principal es incrementar la protección de la propiedad intelectual, necesariamente inclinó la balanza desde el principio"⁷.

eResolution adujo que las estadísticas pronto comenzaron a indicar que quienes iniciaban el procedimiento ante la OMPI obtenían una resolución a su favor más frecuentemente que si lo hacían ante otro proveedor y que por el decremento en el número de casos presentados ante *eResolution* fue imposible cubrir los costos para mantener el servicio y eventualmente se vieron en la necesidad de cesar actividades.

Este proveedor dejó de aceptar procedimientos iniciados después del 30 de noviembre de 2001, de donde deducimos que sólo prestó sus servicios en materia de solución de controversias de nombres de dominio por un periodo de casi 2 años.

2.4 CPR Institute for Dispute Resolution (CPR por sus siglas en inglés) (CPR Center for Public Resources)

El CPR fue fundado en 1979 como el Centro para Recursos Públicos para aplicar medios alternativos de solución de controversias a fin de mitigar el alto costo de juicios ante tribunales. Tiene su sede en los Estados Unidos de América. Obtuvo la autorización de la ICANN para aplicar la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio el 22 de mayo de 2000.

⁷ Ver artículo de Kieren McCarthy, *eResolution quits domain arbitration* publicado el 4 de diciembre de 2001, www.theregister.co.uk/2001/12/04/eresolution_quits_domain_arbitration/

2.5 El *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC por sus siglas en inglés).

El ADNDRC es el resultado de la unión entre la Comisión Internacional China de Arbitraje Económico y Comercial y el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong (HKIAC por sus siglas en inglés) que obtuvo su aprobación por parte de la ICANN el 28 de febrero de 2002.

La CIETAC fue fundada en 1965 y es considerada la principal institución dedicada al arbitraje comercial en China. Cuenta con 518 árbitros de diversas nacionalidades y al día de hoy la CIETAC ha concluido cerca de 8000 casos, además de ser el único proveedor de solución de controversias para el dominio de Nivel Superior de China (ccTLD): el .cn; y a su vez, el HKIAC a partir del 2001 fue señalado como el único autorizado para resolver controversias que involucren a los dominios de Nivel Superior de países (ccTLDs) de Hong Kong, el .hk.

Juntos conforman el ADNDRC que provee servicios relacionados con los nombres genéricos de nivel superior (gTLD's), y hasta la fecha es el único organismo en Asia abocado a esa tarea.

Dada su localización geográfica y su origen, la ADNDRC ofrece un servicio enfocado a la comunidad asiática a través de panelistas que están familiarizados con lenguas asiáticas.

2.6 Consideraciones generales acerca de los proveedores del procedimiento administrativo autorizados

Una de las principales críticas relacionadas con el procedimiento que administran los proveedores antes mencionados, es la permisión que existe para que los demandantes que inician el procedimiento administrativo cuenten con la posibilidad de elegir ante qué

proveedor autorizado presentar la demanda, lo que constituía un incentivo para que los árbitros decidieran a favor del demandante.

Como podemos observar de lo planteado en lo que respecta a proveedores autorizados por la ICANN, son muy pocas las entidades que cuentan con la facultad de dirimir controversias en materia de nombres de dominio. La mayoría se encuentran en los Estados Unidos, ya que 2 tienen su sede en ese país, otra está en Asia y la más activa en esta materia está sita en Europa y es parte de las Naciones Unidas.

3. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y su Reglamento.

3.1. La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

La Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la Política) establece el marco jurídico para la solución de disputas existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior, así como en los ccTLD que han adoptado la Política de forma voluntaria.

Su objetivo principal es señalar un procedimiento bien delimitado administrado por organismos de arbitraje neutrales para proveer una solución expedita y económica a las controversias que involucran nombres de dominio.

Basándose en las recomendaciones y en observaciones remitidas por los registradores, la OMPI, y otras partes interesadas, en agosto de 1999 la ICANN aprobó la Política y entró en vigor a partir de octubre de ese mismo año para todas las entidades registradoras de los gTLDs, además de a los ccTLDs cuyos registradores voluntariamente la han adoptado.

El someterse a la Política es un acuerdo entre la entidad registradora y el solicitante de un nombre de dominio, ya que esta Política ha sido adoptada por todas estas entidades registradoras. Someterse a la Política es parte de las condiciones que los interesados en obtener el registro de un nombre de dominio deben necesariamente aceptar.

En este orden de ideas, al obtener el registro de un nombre de dominio ante una entidad registradora autorizada por la ICANN es automático el sometimiento a la Política, ya que imponer tal condición a sus posibles clientes es uno de los requisitos que exige la ICANN para autorizar que una empresa esté facultada como registradora, consecuentemente, cualquier titular de un nombre de dominio está sujeto a la Política, por lo que no existe la posibilidad de que haya divergencia de criterios o algún titular de nombre de dominio quede exento de someterse a ella, lo cual le otorga mucha mayor eficacia.

Todo lo anterior tiene una concatenación lógica porque la Política fue elaborada y aprobada por la ICANN, y -como ya se mencionó en el capítulo II de este mismo trabajo- las entidades registradoras deben ser autorizadas por la ICANN para proporcionar nombres de dominio y además los proveedores del procedimiento administrativo requieren la aprobación de la ICANN para hacerlo, de tal forma que todo está centralizado en la ICANN, sólo que en cierto modo ésta delega en entidades u organizaciones aquellas funciones que están fuera de su esfera administrativa de competencia, pero al todos estar regidos por la ICANN se facilita el orden y permite que los derechos y obligaciones se encuentren uniformados; en caso contrario existiría una multiplicidad de normas que sólo propiciarían inseguridad respecto de los derechos sobre nombres de dominio, que es justo lo que se trató de evitar y abolir al crear la ICANN.

Como se señala en un párrafo anterior, la Política se aplica de manera automática a quienes obtengan el registro de cualquier nombre de dominio genérico de nivel superior (gTLD): .aero, .biz, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .travel. En esta característica radica la razón de que a la Política se le haya denominado “uniforme”, este término se refiere a que el procedimiento debe estar disponible en todos los gTLD abiertos, ya que de lo contrario se podría conducir a una protección desigual de los

derechos de propiedad intelectual y causar que el que no fuera abarcado por la Política se convirtiera en un espacio libre para prácticas de mala fe.

También existe la posibilidad de que la Política uniforme se utilice para resolver controversias dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países si el acuerdo de registro que abarca el nombre de dominio en cuestión incorpora de manera explícita la Política. Actualmente esta Política se aplica a 47 ccTLD cuyos registradores la han adoptado de forma voluntaria, entre ellos incluido el de México: .mx. Para los dominios que definitivamente no aplica la Política es para los que se conforman por nombres de persona, excepto en el caso de que esos nombres estén protegidos por una marca, pero fuera de ello, quedan al margen del ámbito de competencia de la Política.

La Política se encarga de determinar cómo se deben resolver las disputas sobre nombres de dominio. Es muy importante puntualizar que, en principio, ésta prevé que la generalidad de las controversias deben ser resueltas por los medios tradicionales, como son la negociación o ante tribunales estatales, pero la principal virtud de la Política es que además incluye un procedimiento administrativo especial de un bajo costo al que obligatoriamente el titular de un nombre de dominio se debe someter, creado ex profeso para resolver cierto tipo de demandas con base en muy específicos reclamos.

Respecto de la posibilidad de que se realicen modificaciones sobre la Política, ella misma prevé que se le efectúen cambios, siempre y cuando lo apruebe la ICANN. Para hacerlo se requiere publicarlos en un sitio Web al menos 30 días naturales antes de su entrada en vigor. Para saber qué versión de la Política debe regir cada caso, en el supuesto de que haya dos o más versiones, es menester atender al momento de presentación de la demanda ante el proveedor del procedimiento administrativo: si aquella se ingresó antes de que entrara en vigor la Política modificada se aplicará la versión anterior hasta que finalice la controversia, pero si se hace con posterioridad a la vigencia de la nueva, los cambios efectuados vincularán en cualquier controversia en materia de registros de nombres de dominio, independientemente de que la controversia haya surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma.

La principal ventaja de este procedimiento administrativo que la Política prevé consiste en que proporciona una manera más rápida y económica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet que la proporcionada por las acciones judiciales. Además, el procedimiento es más informal que el litigio y los encargados de efectuar las resoluciones son expertos en las esferas del derecho internacional de marcas, las cuestiones de nombres de dominio, Internet y la solución de controversias.

Asimismo, el procedimiento tiene un alcance internacional: facilita un mecanismo único para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio independientemente de la situación geográfica del registrador, del titular del nombre de dominio o del demandante.

Como dato referencial podemos señalar que durante el pasado mes de octubre de 2006, la OMPI emitió la resolución de su caso número 25,000; lo que nos permite entender el altísimo número de disputas que se resuelven en relación con nombres de dominio y marcas.

3.2. El Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Adicionalmente a lo anterior, a fin de dar estructura y puntualizar detalles técnicos del procedimiento administrativo ya citado, el 24 de octubre de 1999 la ICANN aprobó el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el Reglamento), que establece las normas y otros requisitos correspondientes a cada etapa del procedimiento administrativo para la solución de controversias.

Este Reglamento cumple con la función de complementar y ampliar el contenido de la Política con la finalidad de lograr su aplicación de manera satisfactoria, por esta razón, tiene un contenido más amplio y mucho más específico respecto de la Política, contiene

definiciones, plazos, forma de nombrar a los encargados del procedimiento administrativo y tarifas, entre otros aspectos⁸.

4. El Procedimiento administrativo especial.

Bajo la Política, en la mayoría de los casos, las controversias relacionadas con nombres de dominio se prefiere sean resueltas de la misma forma que cualquier otro tipo de desavenencia, por ejemplo, mediante el acuerdo y negociación, juicios ante tribunales del Estado o arbitraje, pero adicionalmente a estas soluciones tradicionales aquí señaladas, la Política también establece un procedimiento administrativo expedito y barato para una categoría específica de controversias.

Dado lo anterior, el alcance del Procedimiento administrativo especial y su ámbito de aplicación son limitados: sólo procede en los supuestos de controversias que surgen de registros abusivos y de mala fe de nombres de dominio. En estos casos conocidos como “*cybersquatting*”⁹ el titular de una marca inicia el procedimiento administrativo presentando una demanda al titular del nombre de dominio a fin de obtener en su favor la cancelación o transmisión del registro de éste.

Atendiendo a la aseveración de que el sometimiento al Procedimiento administrativo es obligatorio para cualquiera que sea titular de un nombre de dominio, la Política ha previsto posibles maneras a las que podrían recurrir los titulares que son demandados mediante el procedimiento administrativo con el fin de esquivar tal obligación, y una vez identificadas las ha reglamentado:

1. Cesiones del nombre de dominio durante una controversia a favor de otro titular.
2. Cambio de registrador del nombre de dominio.

⁸ Para consultar el texto completo del Reglamento de la Política uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio dirigirse a www.icann.org/udrp/udrp-rules-29sept99.htm

⁹ ***Cybersquatting***: El término proviene de la palabra inglesa *squatting*, que es traducida como la “ocupación ilegal de un bien inmueble”. De acuerdo con la ley federal estadounidense denominada *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act* (ACPA por sus siglas en inglés), *cybersquatting* se define como el registrar, comercializar o usar un nombre de dominio de mala fe con ánimo de lucro y aprovechándose de la buena reputación de una marca perteneciente a otra persona.

1. *Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular.* La Política prohíbe expresamente ceder el registro de nombre de dominio a otro titular:

- Durante un procedimiento administrativo pendiente de resolverse o durante un período de 15 días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) contados a partir de la conclusión de dicho procedimiento.
- Durante un procedimiento judicial o arbitraje pendientes iniciados en relación con su nombre de dominio a no ser que la parte a la que se ceda el registro del nombre de dominio acepte, por escrito, que se atenderá y cumplirá con la resolución del tribunal o del árbitro.

En caso de que no se atiende a estas precisiones, el registrador se reserva el derecho a cancelar cualquier cesión de registro de un nombre de dominio a otro titular.

2. *Cambio de registradores.* El titular de un nombre de dominio no puede transmitir su registro a otro registrador:

- Durante un procedimiento administrativo pendiente.
- Durante un período de 15 días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) posteriores a la conclusión de dicho procedimiento.

A diferencia del caso anterior –relativo a cesión del dominio - en este supuesto el titular del dominio sí se encuentra en posibilidades de ceder la administración de su registro a otro registrador durante una acción judicial o arbitraje pendientes, siempre y cuando el nombre de dominio que haya registrado ante el registrador siga estando sujeto a los procedimientos que se pueden iniciar de conformidad con las cláusulas de la Política. Para expresarlo de manera más concreta, puede hacerse si el nuevo registrador también ha adoptado la Política y al registrar nombres de dominio establece como requisito indispensable para conceder un registro el sometimiento a dicha Política.

En caso de que se transmita un registro de nombre de dominio durante el período de resolución de una acción judicial o arbitraje, dicha controversia seguirá estando sujeta a la Política establecida por el registrador original.

4.1. Confidencialidad del procedimiento administrativo.

Una vez que se ha iniciado formalmente el Procedimiento administrativo existen datos que necesariamente serán publicados en la red de Internet. La ICANN publica la siguiente información relacionada con el procedimiento en su sitio Web¹⁰, que se refiere exclusivamente a datos de identificación:

- El nombre o nombres de dominio en cuestión.
- La fecha del inicio formal del procedimiento administrativo.
- El proveedor de servicios de solución de controversias seleccionado por el demandante.
- El número del caso asignado por ese proveedor.

Además de los puntos mencionados, los proveedores del Procedimiento administrativo también ponen a disposición de los interesados en su sitio Web las resoluciones previas rendidas de conformidad con la Política uniforme, o incluso por tópicos, a través de un Índice de búsqueda, como lo hace el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, puesto que como ordena el artículo 4 j de la Política “todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán íntegramente en Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución”¹¹, pero fuera de esta información expresamente indicada, no se divulgará ninguna otra relativa al procedimiento, salvo que cuente con la autorización escrita de las dos partes.

¹⁰ Véase el sitio www.icann.org/udrp/udrp.htm para consultar esta lista.

¹¹ Para consulta más amplia de tal artículo dirigirse al sitio arbitrer.wipo.int/domains/rules/icann/icannpolicy-es.pdf

4.2. Idioma del Procedimiento administrativo.

En principio, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento de la Política uniforme, el idioma del procedimiento administrativo será el del acuerdo de registro del dominio pertinente, no obstante esto, el Reglamento da preeminencia a la voluntad de las partes ya que si deciden lo contrario -y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro relacionado con el nombre de dominio en cuestión-, el idioma puede ser el que los interesados acuerden. Sin embargo, el grupo administrativo de expertos está facultado para decidir que se utilice un idioma distinto, teniendo en consideración las circunstancias del Procedimiento administrativo, por ejemplo, la nacionalidad de las partes, el idioma de la documentación, etcétera.

Adicionalmente, el grupo administrativo de expertos también está facultado para ordenar a las partes que traduzcan los documentos que no figuren en el idioma del procedimiento administrativo.

4.3. Supuestos en que tiene lugar el Procedimiento administrativo especial.

Como se observó, por el mismo espíritu e intención de pronta solución del Procedimiento administrativo especial, los supuestos en que procede la solución de una controversia con base en la Política son muy limitados, se reducen a registros abusivos y de mala fe. Ahora bien, dentro de la misma Política, en su artículo 4.b se puntualizan, no de manera limitativa, sino sólo enunciativa, ciertas circunstancias en que se considera que el registro y utilización de un dominio es de mala fe y que se resumen en lo siguiente:

- El nombre de dominio se ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de ese nombre de dominio al que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese titular, por un valor superior al real de ese nombre de dominio.

- Se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente.
- El nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
- Al utilizar el nombre de dominio, el titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio Web del titular del nombre de dominio o de un producto o servicio que figuren en ese sitio Web.

De la misma forma en que la Política establece estrictamente los supuestos en que se puede recurrir al Procedimiento administrativo, las consecuencias de probar el uso y registro de un nombre de dominio hechos de mala fe son limitados, lo único que se puede obtener al resultar favorecidos por una resolución derivada del procedimiento administrativo especial es

- La transmisión a favor del titular de la marca del nombre de dominio que se registró o usó de mala fe, o
- La cancelación del nombre de dominio que se registró o usó de mala fe.

4.3.1. Supuestos que deben ser acreditados a fin de obtener una resolución favorable.

A fin de obtener alguna de estas dos consecuencias (transmisión o cancelación del nombre de dominio), el titular de la marca debe probar que están presentes cada uno de estos tres elementos de manera simultánea, es decir, no basta con acreditar alguno de los tres para que haya lugar a las consecuencias mencionadas sino que el interesado en la cancelación o transmisión del dominio debe demostrar los tres:

- El nombre de dominio registrado por su titular es idéntico o similar en grado de confusión a la marca sobre la que ese interesado tiene derecho.
- El titular del nombre de dominio no tiene interés legítimo sobre ese nombre de dominio, y
- El nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. En este supuesto ya se abundó previamente al inicio de este apartado.

4.4. Etapas del procedimiento de resolución de controversias de acuerdo con la Política uniforme y su Reglamento.

El Reglamento establece el proceso para el inicio y la realización de un procedimiento, así como para el nombramiento del grupo de expertos que resolverá la controversia conocido como el “grupo administrativo de expertos”. El Procedimiento administrativo de la Política uniforme se puede dividir en las siguientes 5 etapas:

- 1) La presentación de una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado por la ICANN y seleccionado por el demandante.
- 2) La presentación de un escrito de contestación por parte de la persona contra la que se ha presentado la demanda;
- 3) El nombramiento de un grupo administrativo de expertos compuesto por una o tres personas que resolverá la controversia, nombramiento efectuado por el proveedor de servicios de solución de controversias seleccionado;
- 4) La resolución del grupo administrativo de expertos y su notificación a las partes, a los registradores interesados y a la ICANN; y
- 5) La ejecución de la resolución del grupo administrativo de expertos por los registradores involucrados, en caso de que se dicte una resolución por la que haya que cancelarse o transmitirse el nombre o nombres de dominio en cuestión.

4.5. Sujetos que intervienen en el Procedimiento administrativo especial.

4.5.1. Las partes.

Según el Diccionario Jurídico Mexicano, se denomina “parte” a las personas que adquieren los derechos y obligaciones que nacen de una determinada relación jurídica que ellos crean. En una relación procesal, el concepto de parte presupone la existencia de una contienda, de un litigio en la que las partes que intervienen alegan cada cual su derecho”¹² por lo tanto basta para ser parte en un procedimiento la simple afirmación de ser titular de un derecho y la situación de ser atraído al mismo con base en aquella afirmación del demandante, y aunque ya arriba referimos la naturaleza jurídica de este Procedimiento administrativo y quedó claro que no es un juicio en *stricto sensu*, sí podemos decir que a él se puede perfectamente adecuar el concepto típico de “parte”.

El Reglamento de la Política claramente manifiesta en su primer artículo abocado a las definiciones que “se entenderá por parte al demandante o al demandado” así que queda claro que en este Procedimiento administrativo especial esas son las 2 únicas partes consideradas:

4.5.1.1. Demandante.

La parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de dominio.

En principio, cualquier persona puede valerse de la Política para presentar una demanda relacionada con un nombre de dominio registrado utilizando el Procedimiento administrativo de la Política uniforme, no se especifica ninguna restricción ni en la Política ni en su Reglamento.

¹² *Diccionario Jurídico Mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo P-Z, Porrúa, UNAM, México, 1997, p.2328.

4.5.1.2. Demandado.

El titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda¹³, que –por lo ya explicado- se deduce que es el titular de un nombre de dominio.

4.5.2. El administrador del procedimiento.

A pesar de tener una intervención en el desarrollo del Procedimiento ya ha quedado claro que no se le considera parte del mismo al únicamente tener este carácter el demandante y el demandado. El administrador del procedimiento es un funcionario del proveedor del Procedimiento quien es responsable fundamentalmente de la administración del procedimiento, incluidas todas las cuestiones administrativas relacionadas y las comunicaciones que han de efectuarse con el grupo administrativo de expertos.

El administrador del procedimiento puede proporcionar asistencia administrativa al grupo de expertos o a uno de sus miembros, pero no está habilitado para resolver cuestiones de fondo relacionadas con la controversia, ni para influir en ellas.

4.5.3. Los panelistas (Grupo administrativo de expertos).

Además de los sujetos arriba señalados que intervienen en el Procedimiento, otro que interviene en el Procedimiento administrativo es el conocido como “Grupo de expertos”.

De acuerdo con el Reglamento de la Política, se entenderá por “Grupo de expertos” el Grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio. Es decir, es el encargado de resolver la controversia.

¹³ Ambas definiciones tomadas del artículo 1 del Reglamento de la Política uniforme para la resolución de controversias.

El Grupo administrativo de expertos se compone de una o tres personas independientes e imparciales nombradas por el proveedor de servicios de solución de controversias que ha sido seleccionado para administrar la controversia de conformidad con la Política uniforme y su Reglamento.

El grupo administrativo de expertos es independiente del proveedor de servicios de solución de controversias, de la ICANN, de los registradores interesados y de las partes.

Es obligación de todos los proveedores del Procedimiento administrativo mantener y publicar una lista de miembros elegibles para conformar un grupo de expertos, junto con sus antecedentes profesionales a fin de que esté a disposición del público. En general se procura que las personas que figuran en estas listas sean seleccionadas teniendo en cuenta su reconocida reputación de imparcialidad, buen juicio y experiencia a la hora de resolver las controversias, así como su experiencia fundamental en el ámbito del derecho internacional de marcas, el comercio electrónico y las cuestiones relacionadas con Internet y las nuevas tecnologías.

4.5.3.1. Momento en que se nombra al Grupo administrativo de expertos.

El grupo administrativo de expertos se nombra después de la presentación del escrito de contestación, en caso de que se haya efectuado este último, o una vez que haya finalizado el plazo de presentación del escrito de contestación. Como se señaló arriba, el grupo de expertos puede estar integrado por uno o por tres miembros. En caso de que se trate de un Procedimiento administrativo con participación de un grupo de expertos compuesto por un único miembro, el proveedor nombrará el grupo administrativo de expertos en el plazo de cinco días naturales a partir de la presentación del escrito de contestación o de la fecha límite para su presentación. En el caso de un grupo administrativo de expertos compuesto por tres miembros, normalmente el proveedor se toma un poco más de tiempo sin que en la Política o Reglamento se contenga un plazo determinado, pero siempre tomando en consideración el carácter expedito del Procedimiento.

4.5.3.2. Forma de seleccionar al Grupo administrativo de expertos.

Quien está facultado para determinar qué personas conformarán el Grupo administrativo de expertos es el Proveedor del Procedimiento administrativo, siempre con base en la lista que él mismo ha publicado. Aun así, las partes cuentan con la prerrogativa de proponer las personas que desearían fueran integrantes del Grupo administrativo de expertos, y, además, de elegir el número de panelistas que compongan el Grupo administrativo de expertos, ya sea 1 ó 3., decisión que en principio toma el demandante, aunque siempre a reserva de que si éste optó por un único experto, el demandado puede elegir que se componga de 3 miembros.

Respecto de este punto se pueden dar 3 supuestos relativos a las personas que integrarán el Grupo administrativo de expertos, a fin de lograr la mayor imparcialidad y satisfacción de ambas partes:

- 1) Si el demandante y el demandado indican que desean que la controversia sea resuelta por un grupo de expertos compuesto por un único miembro, dicho miembro será nombrado por el Proveedor a partir de su lista de expertos para la solución de controversias en materia de nombres de dominio;
- 2) Si el demandante opta por un grupo de expertos compuesto por tres miembros y el demandado opta por un grupo de expertos compuesto por un único miembro, o viceversa, el Proveedor nombrará un grupo de expertos compuesto por tres miembros. De esta manera, procura que entre los seleccionados se nombre a uno de los candidatos propuestos por el demandante y a uno de los candidatos sugeridos por el demandado, y el tercer miembro del Grupo de expertos será el Presidente, nombrado enteramente por el Proveedor sin injerencia de actor o demandado
- 3) Si el demandado no presenta ningún escrito de contestación, el Proveedor nombrará el grupo administrativo de expertos de conformidad con lo seleccionado por el demandante, ya sea de 1 ó 3 miembros.

Una vez que ya han sido nombrados todos los miembros del grupo de expertos, el proveedor es el encargado de notificar a las partes cómo ha quedado constituido el grupo de expertos y la fecha límite en la que, en caso de que no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos remitirá al proveedor la resolución que haya tomado sobre la controversia.

4.5.3.3. Facultades del Grupo de expertos.

Su principal función consiste en llevar a cabo el Procedimiento administrativo de conformidad con la Política y su Reglamento; de esa atribución derivan las demás, siendo la más importante la de dictar una resolución al caso concreto que le es planteado.

Otras facultades de este Grupo de expertos son:

- Asegurarse de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada una se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso.
- Procurar que el Procedimiento administrativo se efectúe con la debida prontitud, sin embargo, a petición de una parte o por iniciativa propia, en casos excepcionales podrá ampliar un plazo previamente fijado por el Reglamento de la Política o por el Grupo de expertos.
- Determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia y peso de las pruebas.
- Resolver acerca de la acumulación de múltiples controversias en materia de nombres de dominio de conformidad con la Política y su Reglamento.

La acumulación que se cita en el párrafo precedente se da en caso de existan numerosas controversias entre el titular del nombre de dominio y el demandante, en ese supuesto cualquiera de los dos se encuentra en la posibilidad de solicitar la acumulación de las controversias ante un único Grupo administrativo de expertos. Esa petición se debe

hacer al primer Grupo administrativo de expertos nombrado para atender en una controversia entre las mismas partes. El Grupo administrativo de expertos podrá acumular ante sí dichas controversias haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando todas las controversias se rijan por la Política o una versión posterior de la misma.

4.5.3.4. Imparcialidad e independencia de los miembros del Grupo de expertos.

La imparcialidad e independencia son requisitos indispensables que todo miembro del Grupo de expertos debe satisfacer, por tanto, es su obligación comunicar al Proveedor cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro antes de aceptar su nombramiento. Si en alguna etapa del Procedimiento administrativo surgieran nuevas circunstancias que pudieran hacer dudar de la imparcialidad o independencia del miembro del Grupo de expertos, ese miembro comunicará inmediatamente dichas circunstancias al Proveedor. En dicho caso, éste estará habilitado para nombrar un miembro sustituto del Grupo de expertos.

Con el afán de mantener incólume esta independencia e imparcialidad, se ha fijado la restricción de que ninguna parte ni nadie que la represente podrán mantener comunicaciones unilaterales con el Grupo de expertos. Todas las comunicaciones entre una parte y el Grupo de expertos o el Proveedor se deben efectuar mediante un intermediario, que es encarnado por un administrador nombrado por el Proveedor; así es él es la única vía que tienen las partes para llegar al Grupo de expertos, siempre con miras a mantener al margen toda influencia que pudiese dañar la imparcialidad del resultado del Procedimiento.

4.5.3.5. Honorarios del Grupo administrativo de expertos.

En lo que se refiere a quién debe cubrir los honorarios del Grupo de expertos depende del demandado: si el demandante optó por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de un único miembro, y el demandado opta por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, éste último estará obligado a pagar la mitad de la tasa aplicable a Grupos de expertos compuestos de tres miembros. El demandado debe

efectuar el pago junto con el envío del escrito de contestación al Proveedor y, en caso de que no lo haga, un Grupo de expertos compuesto de un único miembro resolverá la controversia.

4.5.4. La entidad registradora.

Propiamente no se puede afirmar que la entidad registradora participa en el Procedimiento Administrativo sino que, por el contrario, se aclara exhaustivamente la permanencia de ésta al margen del Procedimiento durante todo el tiempo en que se resuelve la controversia. La relevancia de aclarar esto es que dentro del Procedimiento administrativo especial –contrario a lo que ocurre con todos los demás sujetos que de una forma u otra se ven involucrados cuando se suscita una disputa relacionada con los nombres de dominio- la entidad registradora del nombre de dominio objeto de la litis nunca tiene injerencia ni se le puede llamar a participar.

Con el propósito de no dejar ningún lugar a duda o alguna posibilidad de que la entidad registradora se vea inmersa en el Procedimiento administrativo se ha hecho la precisa aclaración respectiva dentro del texto de la Política en dos de sus artículos. En el primero de ellos se refiere propiamente a la participación del registrador en los Procedimientos administrativos señalando que “El registrador no participa ni participará en la administración o realización de ningún procedimiento ante un Grupo administrativo de expertos. Además, no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por un Grupo administrativo de expertos.”¹⁴

A su vez, en un segundo artículo¹⁵ se aclara que el registrador “no participará de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre el demandante y otra parte distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio” y que tampoco “el demandante podrá en ningún caso nombrar al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera en dicho procedimiento”.

¹⁴ Artículo 4 inciso h de la Política uniforme de solución de controversias en materia de Nombres de dominio.

¹⁵ Artículo 6 de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

De los textos anteriores se determinan tres puntos torales respecto de la reticencia en cuanto a que el Registrador participe en el Procedimiento administrativo:

1. La no participación –en ningún caso- de la entidad registradora ni para administrar como tampoco para realizar algún Procedimiento ante un Grupo administrativo de expertos. Es decir, en este precepto que aclara que el Registrador no puede participar en este tipo de procedimientos, la imposibilidad de va dirigida contundentemente hacia la entidad registradora.
2. La prohibición al demandante de nombrar al Registrador en calidad de parte o de incluirlo de otra manera en dicho procedimiento. En esta segunda idea, la limitación se dirige al demandante, a quien prohíben que involucre de forma alguna al Registrador.
3. La no responsabilidad emergente de resolución alguna que derive de un Procedimiento administrativo. Aquí se asume que ya se llevó a cabo todo el Procedimiento y de ello resultó una resolución del Grupo de expertos, por tanto, sea cual sea el sentido de ésta, o sus consecuencias, al Registrador se le exenta de cualquier tipo de responsabilidad.

De lo antes citado queda claro el sumo interés en que la registradora no sea importunada por la existencia de un Procedimiento administrativo que involucre un nombre de dominio que ella registró; lo cierto es que con esto se demuestra la pretensión de que este Procedimiento administrativo sólo afecte a las partes directamente implicadas, sin comprometer a más sujetos que son ajenos.

El caso del Registrador es especial debido a que él es quien otorgó el registro del nombre de dominio por el que el titular de la marca se dice lesionado en sus derechos y, por tal circunstancia, el demandante podría intentar atribuirle alguna responsabilidad, así las cosas, adelantándose a ello los encargados de elaborar la Política uniforme previeron en su artículo 2 una serie de declaraciones que hace todo aquel que pretenda obtener el registro de un nombre de dominio en el sentido de deslindar de toda responsabilidad a quien otorga el registro. Tales declaraciones se resumen en lo siguiente:

- Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio, su conservación o renovación, el solicitante declara y garantiza al Registrador que:

- Las declaraciones que efectúa en su acuerdo de registro son completas y exactas;

- Dentro de las posibilidades razonables, sabe que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero;

- No está registrando el nombre de dominio con fines ilícitos, y

- No utilizará de manera conciente el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.

En los términos descritos queda perfectamente claro que aquél que solicita el registro es a quien le corresponde determinar si el mismo infringe o viola los derechos de un tercero y que el Registrador queda libre de cualquier responsabilidad.

De todo lo anterior se desprende que el Procedimiento administrativo de la Política uniforme en ningún caso puede usarse para presentar una demanda en contra el Registrador ante quien se haya registrado el nombre de dominio, sino que la citada Política está disponible únicamente para solucionar controversias entre un tercero que afirma que ha habido un registro abusivo de un nombre de dominio y el titular del nombre de dominio.

No obstante todo lo anterior, y sobre todo por ser cuestiones completamente independientes, el Registrador sí tiene ciertas funciones perfectamente delimitadas en el Procedimiento administrativo:

- Proporcionar información al proveedor del Procedimiento administrativo en caso de que se le solicite, por ejemplo, confirmar que el nombre de dominio objeto de la controversia ha sido registrado ante dicho Registrador, que el titular es la persona o entidad que figura en calidad de demandado en la demanda, suministrar las señas del demandado e incluso -si llegara a ser necesario- el contrato de registro y los documentos conexos.

- Impedir la cesión del registro del nombre de dominio una vez que se haya iniciado el procedimiento.
- Ejecutar la resolución del Grupo administrativo de expertos.¹⁶

Claro resulta del precedente análisis que la Registradora no participa directamente en el Procedimiento administrativo, ni se le atribuye responsabilidad alguna por su resultado, sino que su papel es meramente el de limitarse a desempeñar ciertas funciones claramente definidas con el fin de dar presteza y eficacia al mismo Procedimiento.

4.6 La demanda.

La demanda se define como el acto procesal por el cual una persona, que se constituye por el mismo en parte actora o demandante, formula su pretensión, expresando la causa o causas en que intente fundarse, ante el órgano juzgador, y con el cual inicia un proceso y solicita una resolución favorable a su pretensión. “La demanda es el acto fundamental con el que la parte actora inicia el ejercicio y plantea concretamente su pretensión ante el juzgador contra el demandado”¹⁷.

Aunque en el Procedimiento administrativo que nos ocupa, por su naturaleza *sui generis* sus elementos o particularidades no se pueden equiparar o sustraer de los conceptos tradicionales del Derecho mexicano, de forma que encajen a la perfección, en el caso de la demanda se puede afirmar que su concepto sí se ajusta cabalmente a lo que en el Procedimiento administrativo se enuncia como tal, puesto que de la lectura de la Política y de su Reglamento y del análisis de sus elementos y función no cabe duda de que lo que se maneja como “demanda” en este particular procedimiento es el acto fundamental con el que la parte actora inicia el ejercicio litigioso y plantea concretamente su pretensión contra el demandado ante el juzgador.

¹⁶ Al respecto se profundiza más adelante en el punto relativo a la resolución y sus consecuencias.

¹⁷ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Tomo D-H, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, UNAM, México, 1997, pp.889 y 890.

En el artículo 3 del Reglamento de la Política se aborda el tema de la demanda, junto con las especificaciones relacionadas. En principio se ha expuesto que cualquier persona puede iniciar un Procedimiento administrativo presentando una demanda ante cualquier proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Política y su Reglamento. En virtud de éste, y por la propia naturaleza del Procedimiento, la demanda debe presentarse tanto electrónicamente como en papel. Absurdo sería que un Procedimiento abocado a resolver problemas relacionados con las novedosas y prácticas comunicaciones y tecnologías se entorpeciera por recurrir a métodos vetustos.

4.6.1. Elementos que debe contener la demanda.

En la demanda se debe referir lo siguiente:

- La solicitud de que la demanda sea sometida para su resolución de conformidad con la Política y su Reglamento;
- El nombre, el domicilio postal y correo electrónico, así como los números de teléfono y de telefax del demandante, así como de cualquier representante autorizado para actuar en su representación en el Procedimiento administrativo;
- La forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandante, como son la persona con la que haya que ponerse en contacto, el medio, etc., tanto para el material estrictamente electrónico como para el impreso;
- Si el demandante opta por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de un único miembro o uno de tres miembros. En caso de que opte por un Grupo de expertos de tres miembros, también debe proporcionar los nombres de tres candidatos y los datos para contactarlos. Como ya antes referimos, estos candidatos podrán seleccionarse a partir de la lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN;

- El nombre del demandado (titular del nombre de dominio) y toda la información conocida por el demandante sobre la manera de ponerse en contacto con él o su representante, para permitir que el proveedor envíe la demanda

- El nombre o nombres de dominio que sean objeto de la demanda. Aquí es pertinente aclarar que la demanda puede abarcar más de un nombre de dominio, siempre y cuando éstos hayan sido registrados por el mismo titular.

- El Registrador o Registradores ante el que esté registrado el nombre o nombres de dominio en el momento en que se haya presentado la demanda;

- La marca o marcas en la que se base la demanda, así como los productos o servicios con los que se utiliza y, si es el caso, los productos para los que tiene intención de utilizar la marca en el futuro. En este punto es menester señalar que –si es posible- se debe indicar cualquier registro de marca sobre las que se base la demanda.

- Los motivos sobre los que se basa la demanda, particularmente:

- La manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante posee derechos;

- Los motivos por los que debe considerarse que el titular del nombre de dominio no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre o nombres de dominio objeto de la demanda; y

- Los motivos por los que debe considerarse que el nombre o nombres de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe.

- El resultado que se pretende obtener (cancelación o transmisión del nombre de dominio¹⁸);
- Cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda;
- El hecho de que ha sido enviada o transmitida una copia de la demanda al demandado;
- Que el demandante se someterá a los tribunales competentes en caso de que llegue a existir algún recurso en contra de la resolución que se tome en el Procedimiento administrativo en el sentido de cancelar o ceder el nombre de dominio;
- Una declaración textual preestablecida mediante una fórmula contenida en el Reglamento de la Política referente a que el demandante mediante su demanda y lo de ella derive sólo afectará al demandado y que asimismo exime de sus efectos al proveedor, al Grupo de expertos, al Registrador y a la ICANN, además de protestar que lo contenido en la demanda es veraz y exacto y que todo está basado en la buena fe¹⁹. Esta declaración debe ir seguida de la firma del demandante o su representante autorizado; y
- Las pruebas documentales y una copia de la Política particular²⁰ aplicable al nombre o nombres de dominio objeto de la controversia.

¹⁸ Véase en este mismo capítulo la parte relativa al posible sentido que pueden tener las resoluciones dictadas con base en este procedimiento.

¹⁹ El contenido textual de la declaración a que se hace referencia es el siguiente “El demandante acepta que las demandas que plantea y los recursos jurídicos que solicita en relación con el registro del nombre de dominio, la controversia o la solución de la controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a) al proveedor de solución de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada, b) al registrador, c) al administrador del registro y d) a la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet, así como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes. El demandante certifica que la información contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presente demanda no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.”

²⁰ Véase el punto 6 de este mismo capítulo a fin de profundizar en el tema.

Una vez presentada la demanda al Proveedor, éste la examinará a fin de determinar si cumple las disposiciones de la Política y de su Reglamento.

En caso de que el Proveedor determine que la demanda es defectuosa desde el punto de vista administrativo, se lo debe notificar inmediatamente tanto al demandante como al demandado incluyendo la naturaleza de los defectos constatados. El demandante tendrá 5 días naturales para subsanar cualquier defecto y, en caso de que no lo hiciese, el Procedimiento administrativo se considera retirado, sin perjuicio de que posteriormente el demandante someta una demanda distinta.

En caso de que la demanda sí cumpla todos los requisitos, el Proveedor remite la demanda al demandado en un plazo de 3 días naturales a partir de que se cubran las tasas que el demandante debe pagar y se continúa con el Procedimiento.

4.7. La contestación a la demanda.

El titular del nombre de dominio que supuestamente fue registrado y usado de mala fe en perjuicio del titular de la marca que presentó la demanda en su contra tiene la oportunidad de exponer sus argumentos y defensas mediante el escrito de contestación a la demanda. Para hacerlo se le concede un plazo de 20 días naturales a partir del inicio del Procedimiento administrativo. Se considera que éste ha iniciado formalmente una vez que el Proveedor de servicios de solución de controversias notifica formalmente la demanda al demandado.

El escrito de contestación tiene muchas similitudes con el escrito de demanda, la contestación se debe presentar tanto en forma impresa como en forma electrónica, y no sólo son análogos en cuanto a cuestiones de forma, sino que su contenido es semejante, a excepción claro, de los datos que caracterizan a ese escrito como de contestación; en el que particularmente se debe contener lo siguiente:

- La respuesta específica a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda incluyendo todas las razones por las que el titular del nombre de dominio debe conservar el registro y utilización del dominio objeto de la controversia. Podemos considerar que esta es la parte toral de la contestación.

Lo que debe pretender el demandado al dar contestación a la demanda es desvirtuar los argumentos del demandante y acreditar que:

-El nombre de dominio no es similar en grado de confusión a la marca de que es titular el demandante, o

-Que sí tiene un interés legítimo sobre su nombre de dominio, o

-Que no registró ni utiliza el nombre de dominio de mala fe.

A diferencia del demandante quien está obligado a demostrar todos y cada uno de los 3 supuestos que señala la Política para obtener resolución favorable a sus pretensiones, por lógica fundamental, el demandado sólo tiene que comprobar la ausencia de alguno de estos 3 para que el Grupo de expertos deseche la petición del demandante.

A manera de referencia, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, cumple con el propósito de demostrar que el titular del nombre de dominio tiene derechos legítimos sobre el mismo, lo cual resulta evidente pues se contraponen precisamente a los supuestos que enumera la Política en su apartado 4.b que da lineamientos para determinar que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe:

-El titular del nombre de dominio hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

-Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio lo había utilizado o había efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

-El titular del nombre de dominio, en la calidad que sea, de particular, empresa u otra organización, ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.

Prosiguiendo con los requisitos que debe contener la demanda tenemos:

- El nombre, el domicilio postal y correo electrónico, así como los números de teléfono y de telefacsimil del demandado y de su representante autorizado para actuar en representación del demandado en el Procedimiento administrativo;
- La forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandado en el Procedimiento administrativo. De igual forma que en el caso de la demanda, se debe proporcionar información relativa al domicilio y dirección para cada tipo de material: impreso y electrónico.
- En caso de que el demandante haya optado en su demanda por un Grupo de expertos compuesto de un único miembro corresponde al demandado declarar si prefiere que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de 3 miembros y así señalarlo en la demanda.
- Si cualquiera de los 2, demandante, demandado o ambos, hubiere optado por un Grupo de expertos de 3 miembros, el demandado debe proporcionar los nombres de 3 candidatos para integrar el Grupo de expertos y las señas para ponerse en contacto con los mismos. De igual forma que para el demandante, estos candidatos se pueden seleccionar de la lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN.

- La identificación de cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación con cualquiera de los nombres de dominio objeto de la demanda.
- La declaración de que ya ha sido enviada o transmitida al demandante una copia del escrito de contestación. De este punto deducimos que es obligatorio para el demandado enviar copia de su contestación al demandante utilizando las señas especificadas contenidas en la demanda y la forma que se indica en ella y, por el contrario, no es necesario enviar la contestación al Registrador.
- La declaración conforme al modelo contenido en el Reglamento de la Política referente a que la información que figura en el escrito de contestación es completa y exacta y que con el escrito de contestación no busca ningún motivo perjudicial sino que atiende a la buena fe.²¹ Esta declaración debe ir seguida de la firma del demandado o su representante autorizado.
- Todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de contestación, junto con una enumeración de esos documentos.
- La petición del demandado—si así lo desea— al Proveedor de que se amplíe el período de presentación del escrito de contestación.

Visto es que los elementos de demanda y contestación de la misma no distan mucho, únicamente en la parte sustantiva, sin embargo, en la forma son muy similares.

Independientemente de que el titular del nombre de dominio demandado desee o le convenga presentar una contestación a la demanda, de acuerdo con las cláusulas del acuerdo suscrito por el titular del nombre de dominio al registrarlo, la presentación del escrito de contestación es obligatoria.

²¹ La fórmula textual de la declaración es la siguiente: “El demandado certifica que la información que figura en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestación no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestación están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.”

En el supuesto de que no presentara el escrito de contestación o lo hiciera fuera de plazo, se considera que incumple lo previsto en el Procedimiento; no obstante, el Proveedor debe dar curso al procedimiento y nombrar el Grupo administrativo de expertos, aunque con la particularidad de que a éste se le informa del incumplimiento del demandado a contestar para que resuelva la controversia teniendo en cuenta la información disponible y así concluya teniendo en cuenta que el demandado no presentó escrito de contestación en el plazo previsto.

Sobre el particular se observa que el más perjudicado por la ausencia de contestación a la demanda es el propio demandado, en virtud de que el procedimiento de cualquier manera proseguirá, con la excepción de que será sin que el Grupo de expertos considere los argumentos que se oponen a los del demandante, e incluso valorando que no respondió la demanda.

De igual manera, al momento de tener que ejecutar una resolución, no es en absoluto necesaria la comparecencia o voluntad del demandado visto que quien tiene la capacidad para cancelar, transmitir o mantener el nombre de dominio tal como lo registró su titular es única y exclusivamente el Registrador, quien está compelido por disposición de la Política a ejecutar la resolución del Grupo de expertos sin concernirle cuál es la postura del titular del nombre de dominio²².

Una vez que se ha constatado la satisfacción de todos los requisitos de la contestación de la demanda, el Proveedor transmite el expediente al Grupo de expertos en cuanto sea nombrado el único miembro, en el caso de un Grupo compuesto de un solo miembro, o en cuanto sea nombrado el último miembro del Grupo, en el caso de uno compuesto de tres miembros; así el Procedimiento administrativo continúa su curso.

²² Para mayor extensión respecto de este tema consúltese el punto 5.10 referente a las resoluciones en este mismo capítulo.

4.8 Las notificaciones.

La Real Academia Española define el verbo “notificar” tanto en su acepción común como en la jurídica; a la primera se refiere como “Dar extrajudicialmente, con propósito cierto, noticia de algo”, la perteneciente al mundo del Derecho es “Comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa o judicial”. Podemos sentar que la notificación es el acto mediante el cual, de acuerdo con las formalidades preestablecidas, se hace saber un acto o resolución a la persona que se reconoce como interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procedimental.

Anteriormente en apartados precedentes de este trabajo, hemos apuntado que la reglamentación que norma el Procedimiento administrativo especial, prevé las indicaciones necesarias para mantener a todos los sujetos partícipes del mismo en imperativa comunicación con el propósito de la consecución de un resultado pronto y cabal.

Una vez que se ha verificado el primer contacto con el Proveedor, todos los demás se deben hacer con su intermediación, que es quien se encarga –entre otras labores- de ejecutar la función administrativa, en la que ciertamente se incluyen las notificaciones.

Cuando se transmite una demanda al demandado es responsabilidad del Proveedor emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que realmente se notifique al demandado. Entre las medidas que tiene para satisfacer lo anterior encontramos:

- El envío de la demanda a todos los domicilios de correo postal, de telefacsímil o de dirección electrónica que figuren en la base de datos del registrador del nombre de dominio objeto de controversia. Asimismo también se debe remitir a cualquier dirección que en calidad de preferente el demandante haya notificado al Proveedor.
- En el caso de que el nombre de dominio conduzca a un sitio Web activo, también se debe enviar a cualquier dirección de correo electrónico o enlace que figure en ese sitio Web.

- Cualquier comunicación al Proveedor o al Grupo de expertos se debe efectuar en el modo y manera (incluido el número de copias) establecidos en el Reglamento Adicional del Proveedor.²³

Cualquier parte cuenta con la posibilidad -y de hecho le es conveniente a fin de obtener mayor agilidad del Procedimiento- de actualizar las señas para ponerse en contacto con ella notificándolo al Proveedor y al registrador.

Para considerar que se ha realizado efectivamente la comunicación y en qué fecha, el Reglamento establece reglas:

- Si se han transmitido mediante telefacsímil, la fecha que figura en la confirmación de la transmisión.
- Si se han transmitido por correo ordinario o urgente, la fecha marcada por la oficina postal.
- Si se han transmitido por medio de Internet, la fecha en que se haya transmitido la comunicación, siempre y cuando la fecha de transmisión sea verificable.

Es responsabilidad de quien envía la comunicación conservar el registro del hecho y de las circunstancias del envío, y a la vez que esté disponible para su inspección por las partes interesadas.

Respecto del cómputo de los plazos, todos aquellos calculados en virtud del Reglamento de la Política comenzarán a contar a partir de la fecha más temprana en que se estime que se ha efectuado la comunicación.

Con el fin de dar seguridad a los sujetos partícipes del Procedimiento, el Reglamento compele a enviar copia de cualquier comunicación efectuada:

²³ Véase punto 6 de este capítulo.

-Por un Grupo de expertos a cualquier parte y al Proveedor; esto es, toda comunicación hecha por el Grupo de expertos debe ser enterada tanto a las partes como al Proveedor.

-Por el Proveedor a cualquiera de las partes; las comunicaciones que aquél haga a una de las partes, se le deben comunicar a la otra parte.

-Por una parte, a la otra parte. La comunicación que ocurra entre las partes debe hacerse saber tanto al Proveedor como al Grupo de expertos.

A este respecto vale aclarar que ninguna parte ni nadie que la represente puede mantener comunicaciones unilaterales con el Grupo de expertos. Todas las comunicaciones entre una parte y el Grupo de expertos o el Proveedor se efectuarán a través de un administrador nombrado por el Proveedor.

Todo lo anterior en aras de la transparencia, claridad y equidad en el procedimiento.

4.9 Costos y temporalidad del procedimiento administrativo

La corta duración y rápida resolución del Procedimiento administrativo es una de sus características principales, como se ha citado previamente. Lo que se pretende es que este procedimiento especial sea una alternativa eficiente y expedita para quienes presumen que su derecho a una marca está siendo vulnerado por un nombre de dominio; el propio espíritu de este método alternativo de solución de controversias así lo exige, por ende, los plazos que se manejan en el Procedimiento administrativo son breves.

Es menester resaltar que al ser un procedimiento que no se rige por ningún criterio de localización geográfica, no se puede recurrir a un calendario oficial, ya que automáticamente se estaría ubicando el procedimiento en un lugar determinado en que rigiera o proveyera tal calendario; dada esta circunstancia, los días que aquí se computan son los llamados “naturales”, es decir todos los que incluye el que conocemos como calendario gregoriano no exceptuando día de asueto alguno de la cuenta.

El Reglamento de la Política es el que nos da luz para conocer los plazos en que se debe desarrollar el Procedimiento administrativo, aunque existen ciertos casos particulares en que el Grupo de expertos está facultado para determinar plazos, como es el supuesto del artículo 17 apartado B del Reglamento²⁴. Adicionalmente se permite que bajo circunstancias excepcionales se hagan ampliaciones sobre los plazos que han fijado tanto el Reglamento como el Grupo de expertos: a petición del demandado el Proveedor podrá ampliar el período de presentación del escrito de contestación y también podrá ampliarse el período mediante estipulación escrita de las partes, siempre y cuando el Proveedor la apruebe.

Lo primero que se fija es a partir de cuándo empiezan a correr los plazos; el criterio es que cuando se trata de fijarlos a partir de una comunicación, todos los plazos calculados en virtud del Reglamento corren a partir de la fecha más temprana en que se estime que se ha efectuado la comunicación de conformidad con el mismo Reglamento.

Esto da lugar a confusiones porque, aunque hay que considerar que con la avanzada tecnología actualmente existente no es tan complicado fijar el momento exacto en que una comunicación se hace de manera efectiva, más infalible sería que se tomara el día completo en que llega la comunicación -sin especificaciones de momento- para que empiece a correr el plazo; de cualquier manera, en este Procedimiento no hay numerosas precisiones rigurosas en cuanto a horas o minutos se refiere como para que este detalle hiciera alguna diferencia. En todos los demás casos que no involucran comunicaciones se toman los días naturales para que inicie a correr el plazo.

El demandante presenta su demanda ante el Proveedor de su elección, con esto se da inicio al Procedimiento administrativo; en caso de que una vez recibida la demanda ésta cumpla con todas las disposiciones exigidas por el Reglamento, el Proveedor debe remitirla al demandado en un plazo de 3 días naturales. Este supuesto tiene una particularidad para definir cuándo empiezan a correr esos 3 días, consistente en que se cuentan a partir de la

²⁴ 17 b) “Si la continuación del Procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por cualquier motivo antes de que se adopte la resolución del Grupo de expertos, este último terminará el Procedimiento administrativo, a menos que una parte presente motivos justificados de objeción dentro de un plazo determinado por el Grupo de expertos.”

recepción de las tasas que el demandante ha de pagar al Proveedor, en virtud de que la falta de pago tiene como consecuencia que se deseché el procedimiento, por tanto, hasta no tener el Proveedor la certeza de que sí tendrá lugar, no corre ningún plazo.

Si la demanda es defectuosa, el Proveedor lo debe notificar inmediatamente al demandante y al demandado y, en tal caso, el demandante tendrá 5 días naturales para subsanar cualquier defecto. Una vez transcurridos sin que el demandado presente las correcciones se considerará retirado el Procedimiento administrativo.

La fecha de comienzo del Procedimiento administrativo se considera aquella en que el Proveedor envía la demanda al demandado; en esa fecha, el Proveedor debe notificar inmediatamente al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a la ICANN.

Hecho esto, el demandado cuenta con 20 días contados a partir de la fecha de comienzo del Procedimiento administrativo para someter ante el Proveedor su escrito de contestación. A partir de la recepción de ese escrito o vencidos los 20 días sin respuesta, el Proveedor debe nombrar al Grupo de expertos en los siguientes 5 días naturales, y una vez que se nombró al(los) integrante(s) del Grupo de expertos, el Proveedor debe transmitir el expediente al Grupo de expertos y notificar a las partes la fecha límite en la que, sin que existan circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos remitirá al Proveedor una resolución sobre la controversia.

Si no existen circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos tiene un plazo de 14 días contados a partir de su nombramiento para transmitir al Proveedor su resolución sobre la controversia y, posteriormente, en un plazo de 3 días naturales a partir de la recepción de la resolución, el Proveedor debe comunicar el texto íntegro de la resolución a cada parte, a la ICANN y a los registradores interesados, quienes a su vez, de conformidad con la Política, comunicarán al demandante, demandado Proveedor e ICANN, la fecha de ejecución de la resolución.²⁵

²⁵ Ver apartado 5.10 de este mismo capítulo para mayor referencia.

El incumplir con los plazos –tanto los fijados por el Reglamento como por el Grupo de expertos- tiene consecuencias: en caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumpla, el Grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una resolución, es decir, el Grupo de expertos no está obligado a lo que en derecho mexicano se conoce como una prevención para que cumpla en el tiempo determinado, sino que directamente proceden a tomar su decisión.

TABLA DE PLAZOS

Plazos a partir de que se presenta la demanda ante el Proveedor elegido por el demandante:

ACTO	PLAZO
Proveedor prevenir al demandante (demanda defectuosa)	Inmediatamente después de recibir demanda y detectar sus fallos.
Demandante subsanar cualquier defecto y volver a remitir demanda al Proveedor	5 días naturales a partir de la notificación de errores.
Proveedor remitir demanda al demandado.	3 días naturales a partir de la recepción de la demanda original o subsanada
Demandado contestar demanda	20 días naturales a partir de su recepción
Proveedor nombrar Grupo de expertos	5 días naturales a partir de la recepción de la contestación o el vencimiento de los 20 días
Grupo de expertos para transmitir su resolución al proveedor	14 días naturales a partir de su nombramiento y recepción de documentos
Proveedor para comunicar resolución a las partes, la ICANN y al registrador involucrado	3 días naturales a partir de su recepción
Total	8 semanas aproximadamente

Ahora bien, considerando los tiempos que establece el Reglamento para cada acción que compone el Procedimiento administrativo especial, el total de tiempo supuesto que

dura desde su inicio hasta su conclusión es de 2 meses aproximadamente, tiempo breve considerando que se resuelve enteramente un caso concreto fallando en favor de alguna de las partes en tan solo 8 semanas, sin embargo, ya en la realidad práctica, debido a los retrasos de envíos por mensajería, extensiones de plazos, etcétera, la duración del procedimiento se extiende hasta 2 meses más de lo que en teoría debe durar; así las cosas, la duración promedio de un procedimiento administrativo es de 4 meses.

4.10. Tasas y honorarios en el Procedimiento administrativo.

El Proveedor del Procedimiento administrativo cobra un monto por la prestación de sus servicios a quien lo solicita, es decir, al demandante. La Política uniforme establece de manera general que el demandante es quien debe pagar todas las tasas que cobre un Proveedor en relación con cualquier controversia ante un Grupo administrativo de expertos, excepto en los casos en que el demandado elija ampliar el Grupo de expertos de uno a tres miembros, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre el demandante y el demandado. Ya de forma particular el Reglamento se refiere a las tasas y honorarios:

- El demandante paga al Proveedor una tasa inicial fija dentro del plazo precisado de conformidad con lo que el mismo Proveedor establezca²⁶.
- Las tasas varían dependiendo de si el demandante opta por un Grupo de expertos de uno o de tres miembros, aumentando el monto en el segundo supuesto.

²⁶ Como referencia para el lector, podemos citar algunas de las tasas que fija la OMPI: existe una tasa de 1500 dólares de los Estados Unidos para una demanda que involucre menos de 6 nombres de dominio haya de ser resuelta por un Grupo de expertos compuesto por un único miembro, y de 4000 dólares cuando haya de ser resuelta por un Grupo de expertos de tres miembros. Existe una tasa de 2000 dólares de los Estados Unidos de América para una demanda que abarque de 6 a 10 nombres de dominio y que haya de ser resuelta por un Grupo de expertos compuesto por un único miembro, y una tasa de 5000 dólares si es un Grupo de expertos compuesto por tres miembros.

- El demandado cubre la mitad de la tasa fija correspondiente a la establecida para cuando el Grupo de expertos se compone de tres miembros si opta por esta alternativa cuando el demandante había propuesto un Grupo de expertos de un solo miembro.
- El Proveedor no toma medida alguna respecto de la demanda hasta que haya recibido del demandante la tasa inicial.
- Si el Proveedor no recibe la tasa en un plazo de 10 días naturales a partir de la recepción de la demanda, se considerará retirada la demanda y terminado el Procedimiento administrativo.
- Existen circunstancias excepcionales en que el Proveedor puede solicitar a las partes el pago de tasas adicionales, por ejemplo, en caso de que se celebre una vista, mismas circunstancias que son fijadas por el Reglamento de cada Proveedor.

4.11. La prueba.

La palabra “prueba” viene del latín *probo*, bueno, honesto; y *probandum*, recomendar, aprobar, hacer fe. En sentido estricto, “la prueba es la obtención de certeza del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido. En este sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes”²⁷. También se suele denominar “prueba” a los medios, instrumentos y conductas humanas con las que se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho.

²⁷ *Diccionario Jurídico Mexicano*, Tomo P-Z, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, UNAM, México, 1997, p. 2632.

4.11.1 Tipos de pruebas admisibles. Su valor, relevancia y reglas para su valoración.

Debido a las especiales características del Procedimiento administrativo, como lo es su corta duración, lo relativo a la prueba dentro de él sigue la misma suerte. En principio la única clase de pruebas que se admiten dentro de él son las documentales.

Si bien en el Reglamento de la Política se hace mención de las “vistas”, incluidas en éstas las teleconferencias, videoconferencias y conferencias vía Internet, de entrada no se admiten como prueba, sino que exclusivamente bajo circunstancias excepcionales se pueden llevar a cabo. Para ello es necesario que el Grupo de expertos determine, haciendo uso de sus facultades exclusivas y de manera excepcional, que es necesario llevar a cabo una vista para resolver la controversia, pero en principio el Grupo de expertos debe resolver basándose únicamente en las pruebas documentales con que cuenta.

Como resalta de la idea anterior, dentro de las facultades generales del grupo de expertos está la de determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas,²⁸ es decir, se le da completa libertad al Grupo de expertos, en cuanto a la valoración de la prueba se refiere.

Lo que en derecho mexicano se conoce como sistema tasado de valoración de la prueba queda totalmente descalificado en este procedimiento, ya que en ningún ordenamiento o cuerpo regulador se indica qué valor tiene cada prueba que alguna de las partes presente, sino que se da la total libre apreciación para el juzgador, tan es así que se exige al Grupo de expertos que resuelva la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Como se puede observar, el miembro del Grupo de expertos goza de total libertad para emitir su juicio e incluso se le permite recurrir a cualquier derecho o principio que

²⁸ Artículo 10 inciso d) del Reglamento de la Política uniforme.

considere aplicable. Esta libertad se refleja necesariamente en la forma en que valorarán las pruebas, pero siempre bajo la línea de la imparcialidad y la objetividad.

Como ya ha sido mencionado en puntos anteriores de este mismo capítulo, los supuestos en que tiene lugar el Procedimiento administrativo son muy limitados, sólo se reducen a registros abusivos y de mala fe, por tanto, eso es precisamente lo que se debe probar para obtener un resultado favorable, que el registro fue hecho y es usado de mala fe.

Para evitar confusiones la Política enuncia los supuestos en que se considera que ello ha ocurrido, además de los elementos que lo hacen constar, y que se reducen a los tres ya mencionados en el punto 5.2 de la Política “Supuestos que deben ser acreditados a fin de obtener una resolución favorable”²⁹

Por tanto, las pruebas que presenten las partes deben ir estrictamente encaminadas a que el miembro del Grupo de expertos se convenza y le llegue a constar lo argumentado por el demandante, quien debe centrar su atención en eso a fin de obtener una resolución a su favor, para ello sólo se admiten documentos que lo acrediten, en ningún caso se permite una prueba testimonial, el contacto o interacción entre personas involucradas directa o indirectamente en el Procedimiento administrativo.

A modo de conclusión respecto a qué pruebas se admiten dentro de este Procedimiento, podemos puntualizar que las audiencias -incluidas las personales, las hechas por videoconferencia, teleconferencia o por internet- no están permitidas, a menos que el Grupo de expertos determine a discreción y de manera excepcional que una audiencia es necesaria; por tanto, la mayoría de las decisiones resultado del Procedimiento administrativo se basan solamente en el contenido de la demanda, su contestación y los documentos anexos a ambas.

²⁹ a) El nombre de dominio registrado por su titular es idéntico o similar en grado de confusión a la marca sobre la que ese interesado tiene derecho; b) el titular del nombre de dominio no tiene interés legítimo sobre ese nombre de dominio; c) el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe.

El Grupo de expertos debe emitir su juicio valorando las pruebas documentales bajo su libre criterio y experiencia, tiene la facultad de conceder a cada documento el peso que él considere pertinente y no existe guía alguna que le indique método para valorar cada prueba presentada por las partes, por tanto el peso y valor de cada elemento es relativo y subjetivo, mas no por ello se permite un juicio o resultado arbitrario en virtud de que el Grupo de expertos se encuentra constreñido a explicar y motivar su resolución elaborando un análisis correlacionado de los hechos y los supuestos que quedan probados para concluir en la decisión tomada.

4.12 Las resoluciones.

Con la resolución final que emite el Grupo administrativo de expertos concluye el Procedimiento administrativo especial. Como ya se analizó arriba en el punto referente a los plazos, de acuerdo con la Política y su Reglamento, el Grupo de expertos elegido cuenta con 14 días naturales a partir de su nombramiento y recepción de documentos para transmitir su resolución al Proveedor.

En principio, el Grupo de expertos debe resolver la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política y su Reglamento, pero además, ésta última lo faculta a decidir con base en “cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”³⁰, lo cual implica que el criterio para resolver puede apoyarse elementos de cualquier sistema jurídico, visto que los miembros del Grupo de expertos pueden provenir de diversos países y tener una formación muy heterogénea y, a pesar de que lo común es que las partes elijan como miembros a personas que cuya especialidad sea el sistema jurídico del país de origen de las partes, existe la posibilidad de que no ocurra o de que aunque así ocurra, el miembro del Grupo de expertos tenga un conocimiento amplio del derecho y esté familiarizado con conceptos o principios de cualquier origen.

³⁰ Artículo 15 párrafo 1 del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Por tanto, la permisión de que el miembro del Grupo de expertos resuelva “con base en cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables” implica un amplísimo margen para apoyar sus decisiones, lo cual indica –aunado al criterio de libre tasación de la prueba que también prevalece en este Procedimiento- la completa libertad para juzgar y dar el sentido de la resolución.

En el caso de un Grupo de expertos compuesto por un solo miembro, la manera de tomar la decisión es clara y sencilla: sólo debe atender a su criterio y a las pruebas presentadas, y lo que determine de ese análisis se convierte en la resolución, sin embargo, en el supuesto de que se trate de un Grupo de expertos de tres miembros, la resolución se toma por mayoría. Cuando las decisiones deben ser tomadas por mayoría existe la posibilidad ineludible de que uno de los miembros tenga opiniones divergentes de las de los otros 2 miembros. En este caso, cualquier opinión divergente acompañará a la resolución mayoritaria para que los interesados puedan conocerla.

Ya hemos examinado con base en qué puede tomar su decisión el Grupo de expertos, no obstante, es indispensable aclarar que no por gozar de tal libertad para definir su decisión puede tomar decisiones injustificadas, caprichosas o incongruentes. En principio la resolución del Grupo de expertos debe figurar por escrito y en ella se proporcionan las razones sobre las que se basa, es decir, en la resolución se debe contener lo que en derecho mexicano conocemos como “motivación”.

De igual manera se debe fundar la resolución, pero en este caso no es posible recurrir a un criterio estricto respecto de este elemento que debe contener la resolución porque las únicas fuentes obligatorias de normas para este caso serían la Política y su Reglamento, fuera de esos dos cuerpos el experto podría no ocupar ningún otro documento para fundar su resolución, aunque en todo momento se cuenta con en el criterio y la seriedad del Grupo de expertos por ser personas consideradas altamente capacitadas e imparciales.

Otros de los datos de identificación que se deben contener en la resolución son la fecha en la que se haya adoptado y los nombres de los miembros del Grupo de expertos junto con su firma autógrafa.

Una vez que el Grupo de expertos ha emitido la resolución correspondiente debe transmitirla al Proveedor quien a su vez tiene 3 días naturales a partir de su recepción para comunicar dicha resolución a las partes, a la ICANN y al registrador involucrado.

Además de hacerlas del conocimiento de los sujetos directamente interesados, todas las resoluciones adoptadas en virtud de la Política se publican íntegramente en Internet, a fin de que cualquier persona tenga la posibilidad de conocerla³¹ excepto cuando un Grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución.

De manera esquemática podemos puntualizar que los elementos que contiene una resolución emitida por el Grupo administrativo de expertos de acuerdo con la Política y su Reglamento son (ver cuadro en la siguiente hoja):

³¹ La dirección electrónica en que se pueden consultar es www.icann.org/udrp/proceedings-list.htm

CONTENIDO DE UNA RESOLUCIÓN

•Identificación de las partes.
•Nombre del dominio y el registrador.
•Narración de la historia procedimental.
•Antecedentes de los hechos que las partes presentaron.
•Alegaciones de las partes (tanto de demandante como de demandado).
•Debate y conclusiones (estudio de esos hechos a la luz de la Política), que a su vez incluye el estudio de: Si existe identidad o similitud en grado de confusión entre el dominio y la marca. Si el demandado tiene interés legítimo en el dominio. Si el dominio fue registrado y usado de mala fe.
•Decisión.
•Nombre(s) del miembro(s) del Grupo e expertos.
•Fecha

En algunos casos excepcionales se incluyen otros puntos, por ejemplo la opinión disidente de alguno de los miembros del Grupo de expertos cuando éste se compone de tres miembros y alguno difiere del razonamiento de la mayoría; o en el caso de secuestro a la inversa de un nombre de dominio, también se incluye el análisis correspondiente. Del Grupo de expertos depende qué tan largo o profundo resulta su análisis, pues en tal asunto tienen completa discrecionalidad mientras emitan la decisión solicitada, pero en general, los puntos arriba mencionados son los que comprende una resolución.

Existe la posibilidad –prevista por la Política y su Reglamento- de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un Procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, es decir, el Procedimiento administrativo no impedirá que el demandante o el demandado sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una

resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión.

En caso de que una parte lo inicie durante el período de resolución del Procedimiento administrativo tiene el deber de notificarlo inmediatamente al Grupo de expertos y al Proveedor; supuesto en que estaríamos hablando de procedimientos paralelos y en esta hipótesis es facultad del Grupo de expertos decidir si suspende o termina el Procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolución.

Como claramente puntualiza la Política uniforme³², el recurrir al Procedimiento administrativo obligatorio no impide que el demandante o el demandado puedan someter la controversia a un tribunal estatal a fin de obtener una resolución independiente, e incluso aunque no lo estableciera así la Política o su Reglamento sabemos que en México esa es una garantía constitucional, y el que la Política no lo mencionara no impediría a las personas hacerlo.

Lo particular de las disposiciones de la Política es que expresamente aclaran que la presentación de una controversia ante un tribunal estatal se puede hacer antes de que se inicie el procedimiento administrativo o después de su conclusión; incluso por ello se ordena que si un Grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio debe cancelarse o cederse, el Registrador ha de esperar diez días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el Proveedor del procedimiento antes de ejecutar esa resolución, tiempo previsto para asegurarse de que la parte inconforme no ha presentado una demanda ante tribunales del Estado.

No obstante la Política prevé estas medidas, ello no indica que el plazo para presentar con posterioridad al procedimiento administrativo una demanda judicial se limite a diez días; en realidad el afectado puede hacerlo en cualquier momento que estime conveniente y, en todo caso, si el registrador ya hubiera cancelado o transmitido su dominio

³² Artículo 4 apartado k.

y el juez competente fallara a favor del ex titular del dominio, éste tendría que serle devuelto, lo que indica que la decisión de un juez o tribunal del estado puede revocar la resolución que resulte del Procedimiento administrativo especial basado en la Política..

A primera vista esto luce sencillo, pero ya analizado con mayor reflexión es mucho más complejo; por ejemplo, en el caso de México, los problemas se presentan cuando queremos dilucidar quién sería el juez competente o con qué leyes debe juzgar el caso. Los nombres de dominio no se encuentran aún contemplados en nuestra legislación y, dada la especial naturaleza del Procedimiento administrativo especial cuya característica más distintiva es no tener un lugar donde se verifique, no se puede regir por las normas planteadas por el Código de Comercio en su parte referente al arbitraje comercial que sí determinan claramente en qué casos se puede anular un laudo arbitral.

A diferencia de México, algunos países sí tienen legislación específica en contra del llamado “*cybersquatting*”, que van más allá que las leyes comunes referidas a las marcas. Los Estados Unidos de América, por ejemplo, tiene la llamada “*Anticybersquatting Consumer Protection Act*” (ACPA por sus siglas en inglés) de 1999. La ACPA es una ley federal cuyo objetivo es proporcionar a los titulares de marcas una solución legal en contra de personas que obtienen nombres de dominio de mala fe que son idénticos o similares en grado de confusión a las marcas de aquéllos.

En realidad esta ley plantea el mismo supuesto que la propia Política en el cual el titular del dominio es responsable de “*cybersquatting*”, es decir, que el nombre de dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe, pero la principal diferencia entre ambos ordenamientos estriba en las consecuencias y efectos que confieren al responsable, ya que un tribunal del estado en aplicación de la ACPA se encuentra facultado para –además de ordenar la cancelación o transmisión del dominio al titular de la marca- imponer una sanción económica a discreción que se comprenda entre los 1,000 y los 100,000 dólares estadounidenses por cada nombre de dominio, además del costo del procedimiento y los honorarios de los abogados. Esa sería la principal ventaja de recurrir a la ACPA en lugar de

al procedimiento administrativo establecido por la Política uniforme, sacrificando a cambio la agilidad, presteza y economía que éste ofrece.

Para ganar un caso bajo la ACPA el demandante debe probar los siguientes elementos:

- El titular del dominio se aprovecha de esa marca con una intención de lucro de mala fe.
- La marca era distintiva al momento en que fue registrado el nombre de dominio.
- El dominio es idéntico o similar en grado de confusión respecto de la marca.
- La marca goza de protección de acuerdo con las leyes que protegen las marcas, esto es, que la marca es distintiva y su titular fue el primero en usarla en el ámbito comercial.

Se observa que esta ley tiene un concepto específico de la mala fe, ya que básicamente lo relaciona con la intención de lucro, es decir, le da un matiz económico y; en esencia, los elementos a probar son muy similares a los exigidos por la Política uniforme, que como ya sabemos, son que el nombre de dominio sea idéntico o similar en grado de confusión a la marca de la cual es titular el demandante, que el titular del dominio no tenga derechos o un interés legítimo sobre éste, y que el dominio haya sido registrado y sea usado de mala fe.

Es evidente que ambos ordenamientos exigen requisitos coincidentes, aunque el alcance del concepto de mala fe de la Política uniforme es mayor, en virtud de que no se limita al ámbito económico, debido a que la ACPA exige el ánimo de lucro para concluir que hay mala fe, por el contrario, la Política prevé la posibilidad de existir mala fe sin que impere la intención de lucro.

Para determinar si existe el elemento de mala fe, la ACPA señala de manera enunciativa -más no limitativa- una serie de consideraciones que dan luz al juzgador para poder determinar la existencia de mala fe; entre lo que debe tomar en cuenta está:

-Qué tanto figura la marca o el derecho de propiedad intelectual dentro del nombre de dominio.

-Hasta qué punto el dominio configura el nombre de su titular o es usado para identificarlo.

-El uso previo que le había dado su titular al nombre dominio, si lo hubiere.

-Si existe un uso de buena fe sin ánimo de lucro de la marca en el sitio de Internet accesible a través del nombre de dominio.

-La intención del titular del dominio de desviar a los consumidores a un sitio que pudiera dañar la marca, ya sea para obtener ganancias comerciales o perjudicar a la marca al crear confusión respecto de su origen, patrocinio o afiliación de la marca.

-La existencia de la oferta de transmitir o vender el dominio al propio titular de la marca o a un tercero a fin de obtener ganancias económicas sin antes haberlo usado o mostrar la intención de usarlo, así como un patrón de esta conducta.

-El registro o adquisición de múltiples dominios idénticos o similares a marcas distintivas de otros titulares.

-La provisión de información de contacto falsa al registrar el dominio, o la omisión intencional de actualizar tal información, así como un patrón de esta conducta.

-Qué tan distintiva o famosa es la marca incorporada al nombre de dominio.

Estos factores son la guía que tiene el juzgador para concluir si existió mala fe y en qué grado; todos muy similares a los dados por la Política uniforme, y de igual manera, permiten dar al juzgador una resolución basada en su solo criterio, nunca le exigen que se verifique una cierta hipótesis para que automáticamente surja la responsabilidad, sino que únicamente le proporcionan una serie de indicadores que le auxilien para dictar su resolución.

En general, un titular de marca preferirá demandar conforme a la ACPA en lugar de bajo la Política uniforme cuando busque una reparación del daño de carácter económico además de la transmisión o cancelación del dominio; o si el titular de la marca considera que -en el supuesto de recurrir al procedimiento que ofrece la Política uniforme y obtener una resolución desfavorable a sus intereses- el titular del dominio apelaría dicha resolución, en virtud de que en ese caso recurrir directamente a la ACPA le ahorraría un procedimiento dado que a fin de cuentas llegaría a ésta instancia.

Como ya se ha mencionado, en México no contamos con una ley similar a la arriba estudiada, lo que limita la posibilidad real y efectiva de acudir a otra instancia aparte de la que proporciona la Política uniforme. Es necesario que se legisle al respecto a la brevedad, que se promulgue una ley que defina cuestiones indispensables como es la competencia, la temporalidad, los supuestos de procedencia, las sanciones aplicables, entre otras, a fin de que sea efectiva la facultad que otorga la Política uniforme de adicionalmente recurrir a procedimientos judiciales.

4.12.1 Resultados del procedimiento administrativo. Posibles sentidos de las resoluciones.

El Grupo administrativo de expertos únicamente podrá adoptar una resolución en dos sentidos: a favor del demandante o a favor del demandado. Para que resuelva en el primer sentido, es decir, dando la razón al demandante, es indispensable que el Grupo considere y compruebe que el demandante acreditó el registro y uso del nombre de

dominio de mala por parte del demandado fe, lo que ocurre cuando se satisfacen los supuestos que se indican en la Política y su Reglamento.

En el caso de que se falle a favor del demandante la Política únicamente da 2 posibilidades como consecuencia:

- Que el nombre(s) de dominio sea transmitido a favor del demandado.
- Que el nombre de dominio sea cancelado.

Además de la cancelación o transmisión del nombre de dominio, al demandado no se le faculta para solicitar ningún otro tipo de pedimento ya que el principal objeto del Procedimiento es evitar que el nombre(s) de dominio se siga usando de mala fe, por lo que dicho fin se consigue transmitiéndolo(s) a quien sí tiene derecho sobre él o simplemente cancelándolo(s). Cuál de esas dos opciones se adopte es decisión del demandante, quien en su escrito debe especificar qué trato quiere que se le dé al nombre de dominio en caso de que acredite la mala fe del demandado, ya sea indicando que él desea convertirse en el titular del dominio o sólo que sea cancelado.

La alternativa que elige el demandante se define principalmente por la manera u objetivo con que el demandado utilizaba el nombre de dominio: si lo hacía para perjudicar la reputación de la marca, como sería el caso de dominios peyorativos, es casi certero que el titular de la marca preferirá que el nombre se cancele y deje de tener presencia en la red; pero si por el contrario, el nombre de dominio tenía como fin atraer con ánimo de lucro a consumidores hacia determinado sitio beneficiándose de la buena fama de la marca con que se crea la confusión, muy probablemente el demandante deseará convertirse en el titular del dominio para utilizarlo en su beneficio.

Fuera de esas dos posibilidades con que cuenta el demandante para incluir en sus petitorios, no existe ninguna otra bajo el auspicio de la Política y su Reglamento. El Grupo administrativo de expertos no está habilitado para otorgar compensaciones monetarias, dictar que se sufraguen los costos relacionados con los abogados, ni ningún otro tipo de

pedimento. En caso de que el demandante desee obtener otro beneficio relacionado deberá acudir a otra instancia jurisdiccional independiente a la establecida por la Política.

La otra posibilidad del sentido de la resolución es que se resuelva la controversia a favor del titular del nombre de dominio. Para llegar a tal determinación, el Grupo de expertos puede concluir que alguno de los siguientes supuestos se presenta:

1. La controversia queda fuera del ámbito del párrafo 4.a) de la Política uniforme. Hay casos en que la controversia no puede ser resuelta a través del Procedimiento administrativo de la Política por no ser el medio correspondiente y quedar fuera de su ámbito de competencia, ya que, como bien se ha aclarado, los supuestos en que sí aplica este Procedimiento son muy restringidos y particulares.
2. El demandante no ha acreditado los supuestos que la Política exige para determinar que el nombre de dominio se registró y utiliza de mala fe.
3. La demanda se ha presentado de mala fe, y por tanto constituye un abuso del Procedimiento administrativo, por ejemplo, constituye un evidente e indudable intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que la demanda se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio

Cualquiera que sea el sentido de la decisión del Grupo de expertos, a favor o en contra del demandante y en cualquiera de sus posibilidades ya enunciadas, aquél tiene el deber de dejar constancia de ello y plasmarlo en su resolución.

Existe también la posibilidad de que haya otro motivo de terminación del Procedimiento administrativo que no es la resolución. La Política y su Reglamento prevén los supuestos de que

- Las partes lleguen a un acuerdo antes de que se adopte la resolución por el Grupo de expertos, en este caso este último terminará el Procedimiento administrativo.
- La continuación del Procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por cualquier motivo; en este caso, el Grupo de expertos terminará el procedimiento, a menos que una parte presente motivos justificados de objeción dentro de un plazo determinado por el mismo Grupo.

4.12.2. Ejecución de la resolución.

Como se ha enfatizado, la entidad registradora del nombre de dominio objeto de la controversia permanece al margen del procedimiento y se le guarda muy bien de que le sea fincada alguna responsabilidad en consecuencia, sin embargo, bien sabemos que el registrador sí tiene ciertas funciones relacionadas con el Procedimiento administrativo, y una de ellas es ejecutar la resolución del Grupo de expertos.

En caso de que la resolución favoreciera al demandado es evidente que las cosas permanecerían en el estado en que se encontraban antes del Procedimiento administrativo y la registradora no tendría que tomar acción alguna; pero en caso opuesto, es decir que el Grupo administrativo resolviera a favor del demandante y consiguientemente el dominio debiera ser cancelado o transmitido, es a la registradora a quien corresponde la ejecución de la resolución.

El registrador está obligado a cancelar, transmitir o efectuar cambios a los registros de nombres de dominio una vez recibida la resolución de un Grupo administrativo de expertos por la que se exija la adopción de dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo.

Partiendo de la base de que el registro de un nombre de dominio se controla por completo de manera electrónica a través de la tecnología, que todas las registradoras han sido autorizadas por la ICANN y que han accedido a apegarse por completo a las reglas que

ésta establece, la ejecución de una resolución que ordena cancelar o transmitir un nombre de dominio no presenta mayor dificultad.

Esta es otra de las ventajas que otorga el Procedimiento administrativo especial derivado de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, tan pronto como el Grupo de expertos comunica su resolución al Proveedor y éste a su vez la transmite al registrador, sólo hace falta que éste efectúe las medidas técnicas para que se cumplimente la decisión.

De conformidad con el párrafo 4.k) de la Política uniforme, si un Grupo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio debe cancelarse o transmitirse, el registrador debe esperar 10 días hábiles -que se entenderán como los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador- tras haber sido informado por el Proveedor del Procedimiento administrativo antes de ejecutar esa resolución. Inmediatamente transcurrido este plazo de 10 días el registrador debe ejecutar la resolución.

Esta espera se prevé con miras a evitar medidas técnicas ociosas y a otorgar a la parte afectada negativamente por la resolución la posibilidad de que demuestre que ha promovido algún medio de impugnación en contra de la resolución dada por el Grupo de expertos, por tanto, el registrador está obligado a ejecutar la resolución en el plazo señalado, salvo que haya sido informado de que el titular del nombre de dominio, es decir el demandado, ha impugnado la resolución por vía judicial.

De lo anterior se deduce que sí puede impugnarse la resolución del Grupo administrativo de expertos. El párrafo 4.k) de la Política uniforme permite que el titular del nombre de dominio que no haya obtenido un resultado satisfactorio en el Procedimiento administrativo impugne la resolución del Grupo administrativo de expertos presentando una demanda ante tribunales.

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el registrador o registradores interesados ejecutarán la resolución del Grupo de expertos en un plazo de 10 días hábiles a

partir de la recepción de la resolución del Proveedor del servicio de solución de controversias, a no ser que hayan recibido del titular del nombre de dominio durante ese periodo de 10 días documentos oficiales, como por ejemplo la copia de una demanda que demuestre su recepción por parte de alguna entidad estatal juzgadora, que indiquen que el titular del nombre de dominio ha iniciado una demanda oficial contra el demandante.

Dada la circunstancia, el registrador no debe tomar ninguna medida después de que se le comprobó que la resolución del Grupo administrativo ha sido impugnada, hasta que haya recibido:

- Pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; o
- Pruebas satisfactorias de que la demanda del titular del nombre de dominio ha sido rechazada o retirada por el juzgador estatal; o
- Pruebas satisfactorias de que el juzgador estatal determina que el titular del nombre de dominio no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio.

La Política prevé la posibilidad de la impugnación, y para ser coherente ha determinado criterios de jurisdicción para hacerlo. Según la Política se permite que la impugnación se presente en la jurisdicción o de la entidad registradora, o la correspondiente al titular al nombre de dominio. En sus definiciones aclara tales apreciaciones y menciona que se entiende por "jurisdicción del registrador o de la otra parte" la competencia judicial en

- La oficina principal del registrador, siempre y cuando el titular del nombre de dominio se haya sometido en el acuerdo de registro a esa jurisdicción para la determinación de controversias relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma, o

- El domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de dominio en la base de datos "Whois" del registrador interesado en el momento en que se haya presentado la demanda al Proveedor de servicios de solución de controversias.

5. Otras reglas aplicables para la solución de controversias en materia de nombres de dominio.

Como ya ha quedado claro de todo el análisis anterior, el Procedimiento administrativo especial para resolver controversias en materia de nombres de dominio se sustenta y se rige, principalmente, por la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y, en segundo lugar, por el Reglamento de esta Política. Entre ambos contienen los lineamientos generales para que el Procedimiento se desarrolle, sin embargo, existen otros cuerpos además de los dos arriba citados que contienen reglas y son guía para un procedimiento de igual naturaleza.

La razón de que haya reglas adicionales a las principales es la existencia de nombres de dominio genéricos de países, tal como se ha referido en el primer capítulo de este trabajo. Como ya se ha aclarado, los registradores de nombres de dominio de países tienen la posibilidad de adoptar la Política de la ICANN y su Reglamento, que podrían considerarse las reglas generales para los nombres de dominio de nivel superior, pero en caso de que no deseen regirse por ellas, cuentan con la facultad de conducir el procedimiento administrativo conforme a reglas especiales.

Los encargados de emitir estas reglas particulares para el nombre de dominio de cada Estado son las entidades registradoras de los mismos, por ejemplo en el caso de México, cuyo dominio es el .mx, NIC-México quien es la entidad autorizada por la ICANN para asignar nombres de dominio con esa terminación, fue la encargada de elaborar y autorizar la llamada Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) y su Reglamento; sin embargo, esto no debe dar lugar a confusiones una vez determinado quién puede ser Proveedor de servicios de solución de controversias en caso de presentarse alguna.

En efecto, los Proveedores para resolver controversias que involucren dominios con terminación de código de país deben ser autorizados por el registrador de cada Estado, pero en todos los casos los seleccionan y aprueban de la lista que previamente ha señalado la ICANN, es decir, de entre los 4 ya antes mencionados:³³ *National Arbitration Forum*, *CPR Institute for Dispute Resolution*, *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* y el Centro de mediación y arbitraje de la OMPI. Es potestativo de cada entidad registradora del país –que a su vez también fue autorizada por la ICANN– decidir el número de posibilidades que da a los interesados para elegir su Proveedor del Procedimiento administrativo especial, pueden señalar tan sólo uno, dos o incluso los cuatro autorizados por la ICANN; por ejemplo, para México, en cuyo caso el registrador autorizado es NIC-México, éste ha decidido autorizar como único Proveedor del Procedimiento administrativo especial al Centro de mediación y arbitraje de la OMPI, dejando fuera a los otros tres autorizados por la ICANN.

Estas reglas especiales son únicamente una variante de la Política de la ICANN y sólo le adicionan o modifican ciertos aspectos que proveen su particularidad, sin embargo, en esencia todos contienen una estructura básica, incluso el nombre de estas variantes sigue siendo casi idéntico al del que se inspiran, por ejemplo, tenemos que para el caso de Australia se denomina “Política de solución de controversias para .AU” y en el caso de Panamá es llamada “Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN, adoptada por la autoridad de registro de .PA”.

No podría ser de otra manera puesto que el Procedimiento se aboca a las mismas cuestiones, tomando en cuenta que el propósito de la ICANN es unificar y englobar todo lo relativo a los nombres de dominio, de esta forma la Política de la ICANN y su Reglamento han servido de modelo para todas las demás variantes de países y muchos de ellos han preferido incluso adoptar la Política de la ICANN tal cual y sin modificación alguna, tan es así que de el total de los 240 nombres de dominio de códigos de países establecidos por la

³³ Punto 3 de este mismo Capítulo “Organismos autorizados para resolver controversias en materia de nombres de dominio”.

ISO 3166, sólo unos cuantos han adoptado una variación de la Política, el resto maneja la Política de la ICANN y su Reglamento originales.

Además de la Política de la ICANN, su Reglamento y de estos cuerpos normativos adicionales de países en que se disponen reglas tanto sustantivas como adjetivas para el desarrollo del procedimiento administrativo, existen otros que se encargan de regular detalles meramente administrativos y que sirven como complemento a los anteriores, son los conocidos como “Reglamentos adicionales”.

Cada proveedor autorizado por la ICANN para efectuar el Procedimiento administrativo especial cuenta con su propio Reglamento adicional, que a su vez se debe interpretar y utilizar en relación con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, es decir, es dependiente de ellos y no puede de ninguna manera contradecirlos.

En ellos se abordan aspectos técnicos que no tendrían cabida en la Política y el Reglamento, como por ejemplo, el número de copias que deben acompañar a los escritos, el orden de preferencia que se debe seguir para elegir a los miembros del Grupo de expertos, el límite de palabras de los escritos, etcétera.

En conjunto, todos estos cuerpos normativos proporcionan las reglas y lineamientos para que se desarrolle el Procedimiento administrativo de forma ordenada y satisfactoria, proporcionando seguridad y certeza a las partes.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEDUCTIVO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CONFORME A LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO.

No obstante la Política uniforme incluye de manera clara las cuestiones relativas y necesarias para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio y, adicionalmente, cuenta con la ampliación de su contenido proporcionada por el Reglamento de la misma Política, a efecto de aclarar puntos de ambas reglamentaciones que dan margen a interpretaciones al momento de estar en presencia de un caso concreto, en la mayoría de las ocasiones es necesario recurrir al análisis de casos ya resueltos por Grupos de expertos que permitan mediante un método deductivo llegar a conclusiones a través de un análisis casuístico.

A continuación se abordarán los principales puntos contenidos en la Política que a lo largo de estos años en que ha sido implementada han debido ser esclarecidos por los encargados de aplicarla por ser cuestiones complejas que admiten diversas interpretaciones o presentan mayor complejidad y divergencia de opinión.

1. Competencia y obligatoriedad de someterse al procedimiento.

En relación con la competencia, el principal tema que arroja el análisis de las más importantes resoluciones emitidas por distintos Grupos de expertos en materia de nombres de dominio¹ es el que deriva del momento en que se celebró el contrato mediante el que se obtuvo el dominio.

¹ Véanse casos OMPI D2000-0143, DMX2001-0001, D2002-0895, D2003-0278, referentes a los dominios “raimat.com”, nivea.com.mx”, “aventis.eu.com” y “balmain.net” respectivamente, que se pueden consultar en “arbitrator.wipo.int/domains/search/index.html”.

Al respecto, existe la postura de negar competencia a los Grupos de expertos cuando el contrato para obtener un dominio fue celebrado antes de que entrara en vigor la actual Política uniforme. El argumento de quienes sostienen esta posición consiste en que, dado que al momento de firmar el contrato con la entidad registradora que les otorgaba la titularidad de un dominio no estaba vigente, ni existía el Procedimiento administrativo mediante el cual se está juzgando su caso, los panelistas que emiten una resolución al respecto no son competentes ni el Procedimiento administrativo constituye la vía idónea en virtud de que fueron creados *a posteriori*.

El planteamiento anterior nos dirige al principio de irretroactividad de las leyes, consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución. En estos términos, la irretroactividad es “el principio de derecho según el cual las disposiciones contenidas en las normas jurídicas no deben ser aplicadas a los hechos que se realizaron antes de la entrada en vigor de dichas normas.”²

Para abordar el problema que implica tal principio, algunos autores han emitido teorías al respecto. Para el jurista Bonnecase, hay que distinguir entre los conceptos de situación jurídica abstracta y situación jurídica concreta, en la primera se cuenta con el derecho, pero el individuo no lo ha ejercido aunque se encuentre en posibilidades de hacerlo; en el caso de las concretas, ya se ha actualizado la hipótesis de la ley. Según Bonnecase, las leyes son retroactivas sólo cuando modifican o suprimen los derechos y obligaciones derivados de una situación jurídica concreta, por el contrario, mientras permaneciera abstracta no se afecta al destinatario de la ley anterior.

La teoría de los hechos cumplidos, del italiano Nicolás Coviello también hace una distinción: a) cuando las nuevas leyes suprimen o afectan los efectos ya producidos de los hechos que se realizaron antes de su vigencia, y b) cuando las nuevas leyes modifican las consecuencias previstas pero aún no producidas de hechos realizados antes de su vigencia, siempre y cuando esta modificación se haga sobre la única base de que la consecuencia

² *Enciclopedia jurídica mexicana*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, UNAM, Tomo IV F-L, México, 2004, p. 697.

presente de un hecho pasado es considerada en sí misma, como un hecho aislado e independiente, y resulta afectada por una nueva ley. En el segundo supuesto, el tratadista italiano considera que no se viola el principio de irretroactividad.

La problemática plantada respecto de la competencia para resolver controversias relacionados con nombres de dominio que se registraron antes de que entrara en vigor la actual Política uniforme encuadra en el segundo supuesto señalado por Coviello en virtud de que el hecho concreto es el registro del nombre de dominio, pero la consecuencia es el surgimiento de una controversia relacionada con aquél.

Como podemos observar, las teorías de ambos autores coinciden en indicar que la modificación de las reglamentaciones internas de las entidades registradoras para el efecto de admitir la Política uniforme, y por tanto el Procedimiento administrativo, no viola tal principio.

Hasta este punto la cuestión planteada parece esclarecida, sin embargo, es menester llevar más allá nuestro análisis, atendiendo a que la competencia del Grupo de expertos en materia de nombres de dominio no surge de una ley entendida bajo el concepto clásico, es decir, aquélla derivada de un proceso legislativo y emitida por el órgano del Estado correspondiente, sino que en este caso, los derechos y obligaciones derivan de un contrato entre particulares que confiere competencia al Grupo de expertos, mismo que se celebra entre la entidad registradora y quien desea ser el titular de un dominio.

Así las cosas, la pregunta que surge es ¿qué tan válido es modificar unilateralmente un contrato? Anteriormente hemos apuntado que el contrato celebrado entre la entidad registradora y el solicitante del dominio puede ser considerado como lo que en México se conoce como un “contrato de adhesión” definido como aquél contrato en que de antemano ya están establecidas las cláusulas esenciales, sin que la contraparte tenga la oportunidad de discutir su contenido.

La doctrina destaca como elementos de los contratos de adhesión que la oferta se hace a una colectividad, el convenio es obra exclusiva de una de las partes, la reglamentación del contrato es compleja y la oferta no puede ser discutida; así bien, observamos que el contrato que ahora nos ocupa reúne todas estas características.

Existen discrepancias acerca de la naturaleza jurídica del contrato de adhesión, esto es, para ciertos enfoques se considera un acto unilateral, cuando otros sostienen que a pesar de que el oferente establece por completo el contenido del contrato, hace falta la voluntad de quien acepta la oferta para que el contrato sea perfecto. Nosotros nos apegamos a la segunda hipótesis y consideramos a tal acto jurídico un contrato en que hay voluntad de ambas partes contratantes para que se celebre y perfeccione.

La mayoría de los contratos presentados por las Entidades registradoras para conceder un dominio contienen una cláusula que establece tanto que el solicitante del dominio declara conocer la reglamentación y normatividad general de la misma Entidad registradora conocida como “políticas generales” -las cuales a su vez forman parte integrante del contrato- como que el particular acepta someterse a los términos y procedimientos que las mismas establecen. Tal cláusula es una de tantas del contrato de adhesión y el solicitante del dominio la acepta desde el momento que firma tal contrato, sin embargo, en el contrato no se prevé que la citada Política General pueda ser modificada a discreción de la Entidad registradora sin participación del titular de un dominio.

En presencia de este problema, los panelistas han optado por declararse competentes en la mayoría de los casos, argumentando que por “políticas generales” se entiende cualquiera de ellas que la registradora adopte; por lo tanto, la cláusula arriba enunciada relativa a que el particular acepta someterse a cualquier normatividad que la Entidad registradora adopte, implícitamente conlleva a que el solicitante de un dominio admite cualquier cambio que se efectúe sobre dichas políticas generales, presentes o futuras.

En nuestra apreciación, tal conclusión no es muy precisa, en virtud de ser inadmisibles una modificación unilateral a las regulaciones que regirán un contrato bilateral, a pesar de que se trate de un contrato de adhesión.

Otras Entidades registradoras han previsto este inconveniente y en su atención han añadido a la cláusula antes discutida el hecho de que las políticas generales pueden ser modificadas a discreción de la Registradora siempre y cuando se haga del conocimiento oportuno del titular del dominio, y en caso de que esté en desacuerdo con tal cambio, tendrá como alternativa la cancelación de su registro de nombre de dominio para buscar otra opción que le satisfaga con una distinta Entidad registradora. No obstante, en la práctica el particular que hubiere optado por ello, no obtendría reales beneficios al buscar una diversa Registradora en virtud de que actualmente todas han adoptado la Política uniforme.

En estos términos hay que resaltar que en aras de una eficacia en el funcionamiento y desarrollo del sistema de nombres de dominio, así como por la búsqueda de justicia para los titulares de marcas, se ha implementado el mecanismo de solución de controversias basado en la Política uniforme, mismo que ha dado muy buenos resultados, razón por la cual no consideramos conveniente la postura intransigente de rechazar los cambios beneficiosos y progresistas a las reglas que rigen los procedimientos, más aun cuando dichos cambios se efectúan con miras a un perfeccionamiento del sistema, sin embargo, ello tampoco puede justificar la comisión de actos arbitrarios, como es la modificación unilateral de condiciones previamente convenidas entre dos partes.

Es por ello que se sugiere que -por virtud de ser un contrato de adhesión- que la ICANN se dé a la tarea de redactar una cláusula modelo que aclare puntualmente que las políticas generales internas de las entidades registradoras pueden ser modificadas siempre y cuando dicho cambio sea comunicado a los titulares de dominios y así se privilegie el principio de la seguridad jurídica.

2. La identidad y confusión con las marcas. Punto 4 (a) (i) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

El punto 4 de la Política uniforme de solución de controversias refiere los supuestos en que un titular de un dominio se debe someter a un Procedimiento administrativo obligatorio ante un proveedor de servicios aprobado por la ICANN.

En primer lugar, es necesario que un tercero conocido como “demandante” presente una demanda ante un Proveedor competente en la cual se contengan una serie de hipótesis previamente establecidas en la Política uniforme.

En el inciso i) del punto 4 citado, se establece el primero de estos supuestos, esto es, uno de los casos en que se permite al afectado exigir a un Proveedor que resuelva la controversia por él planteada. Este supuesto cita que el titular de una marca podrá demandar al titular de un dominio cuando “... (el titular de un dominio) posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos”, mismo supuesto que implica una serie de cuestiones, a considerar:

2.1 Marcas registradas, no registradas y otros signos distintivos.

Ahora bien, conforme a lo establecido en el punto 4(a)(i) de la Política, la primera condición necesaria para poder reclamar la cancelación o transferencia de un dominio en detrimento del titular del mismo, es demostrar que se tienen derechos sobre la marca que el dominio presuntamente infringe.

Algunas opiniones señalan que la Política contiene de manera implícita la exigencia de que la marca haya sido registrada antes que el nombre de dominio, ya que de otra manera, alguien que obtuvo una marca posteriormente podría intentar quitar la titularidad de un dominio a otro que lo obtuvo con anterioridad a ese registro de marca y, en ese caso, se deformaría el espíritu de la Política uniforme. La postura contraria argumenta que para

este punto 4(a)(i) de la Política es irrelevante el momento de obtención del registro de marca *per se*, en virtud de que tal circunstancia sólo tendría relevancia al momento de analizar la mala fe³.

Al respecto, para la Política uniforme es suficiente que quien demanda demuestre que tiene derechos sobre la marca en cualquier país, en razón de que, a pesar de que las Entidades registradoras sí están establecidas dentro del territorio de un Estado, un registro de dominio tiene presencia mundial.

De igual manera existe amplio consenso al interpretar que el punto 4 (a) (i) de la Política uniforme no exige de modo alguno que la marca esté registrada, sino que también las marcas que no han obtenido una constancia de registro expedida por una autoridad gubernamental caen dentro del campo de la protección de la Política; basta con que los derechos se hayan creado a través del uso continuo de un signo distintivo y que haya servido para comercializar los bienes o servicios.

De igual forma, otro tipo de signos distintivos pueden también caer dentro de los supuestos de la Política siempre y cuando su uso les haya permitido configurarse como una marca; éste es el caso por ejemplo de los nombres de personas famosas, de indicadores geográficos o de denominaciones de origen.

Si bien la gran mayoría coincide en que los signos no registrados están incluidos de igual manera dentro de los supuestos de la Política uniforme, no dejan de presentarse ciertas dificultades; mientras que el concepto de marca registrada es universalmente entendido, empleado y aceptado, es diferente en lo que respecta a las marcas no registradas. Algunos países ni siquiera las reconocen, e incluso en aquellos que sí, no existe uniformidad, sino que se manejan criterios diversos para su trato y reconocimiento.

³ Véase el punto 5 de este mismo capítulo para un estudio más amplio acerca de la Mala fe en los nombres de dominio.

Otro punto a considerar en referencia a lo anterior es que los miembros de los Grupos de expertos no siempre provienen de la misma tradición jurídica y muchas veces no estarán familiarizados con el trato que se les da a los signos distintivos conforme a otros derechos nacionales de marcas, lo cual arroja una diferencia de criterios inevitable, consecuencia de las características que separan al sistema de propiedad intelectual del de nombres de dominio que se mencionan en el punto 4 del capítulo II de este mismo trabajo, denominado “Relación de los nombres de dominio con la Propiedad Intelectual”⁴.

Para poder dar luz respecto de lo que se exige para que un signo distintivo sea considerado como una marca defendible a través de la Política uniforme se pueden enunciar los lineamientos más comunes, sin perder de vista que cada sistema nacional tiene sus particularidades:

Por lo general, lo que se requiere es que el signo haya sido usado en el comercio de manera amplia y que tal signo sea reconocido en el mercado por los consumidores como una marca.

Para producir certeza en el miembro del Grupo de expertos, en vista de que no existe un certificado de registro que avale a tal símbolo como una marca, es necesario que se le presente evidencia que lo convenza de que al signo se le ha dado trato de marca, para lo cual existen diversos medios, por ejemplo, folletos, publicidad, facturas, etcétera. Evidentemente la carga de la prueba en este supuesto le corresponde a quien se ostenta como titular de una marca no registrada.

El hablar de una marca no registrada nos puede parecer extraño en un país en que se privilegia a los signos que han obtenido un registro, como lo es México, a pesar de que en nuestro país tenemos un sistema mixto en lo que se refiere al reconocimiento de derechos a signos distintivos no registrados.

⁴ Véanse párrafos tercero y cuarto del punto señalado.

En otros países a estos signos sin registro oficial se les conoce como *Common law trademarks*. El término "*common law*" indica que los derechos de titularidad sobre ese signo distintivo derivan del uso comercial del signo, no así del reconocimiento que haga una autoridad perteneciente al Estado.

Algo que caracteriza este tipo de derechos sin registro es que son locales, esto es, si un producto está siendo comercializado en un territorio estatal determinado, la protección será limitativa a ese territorio y no más, así si alguien más desea usar ese mismo signo distintivo en otro estado, no estaría violando ningún derecho de quien lo usa en el primer territorio, sin embargo, un inconveniente es que al no requerirse un registro para obtener estos derechos, existe la dificultad de descubrir si alguien más ya ejerce derechos sobre cierto signo distintivo en alguna otra parte.

En estos términos, la tendencia que los panelistas han seguido a lo largo de estos años de ejercicio del Procedimiento administrativo es la de incluir a las marcas no registradas dentro de la protección de la Política uniforme, así pues, no exigen que el demandante presente certificados de registro para dar seguimiento a su demanda, sino que les basta con evidencia de que son marcas de *Common law*, incluso así lo han decidido panelistas formados en una tradición jurídica que no reconoce tales marcas.

La reputación de la marca también ha sido un elemento significativo en sus análisis⁵, incluso otro tipo de signos como son los nombres de personas han recibido protección si el uso que se les ha dado comúnmente es el de una marca.

Existe consenso en el sentido de que –en el caso de las controversias en materia de nombres de dominio- una solicitud de marca por sí sola no establece derechos sobre una marca y, por tanto, una mera solicitud en trámite no acredita fehacientemente que se satisfacen los requisitos de la Política de comprobar que se tienen derechos sobre la marca solicitada.

⁵ Véanse casos OMPI D2000-0131 “seekamerica.com”, D2000-0210 “juliaroberts.com”, D2000-1314 skateetaten.com”, D2000-1688 newmanhaasracing.com” y D2001-0321 “olkiluto.com”. Se pueden consultar en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

En estos términos, las decisiones de panelistas de Grupos de expertos dadas en el sentido de que no es necesario que una marca esté registrada al momento en que el demandante presenta su escrito de demanda y, por el contrario, que consideran suficiente para acreditar el interés del demandante únicamente la presentación de una solicitud de marca en trámite sin que la apoyen otros elementos, constituyen la minoría, por lo general se exige que se compruebe el uso de esta marca con anterioridad a la solicitud y el derecho previo que se ha generado por lo mismo.

No obstante lo anterior, ha habido casos en que los demandantes que presentan su escrito basado en una solicitud de marca en trámite reciben trato generoso de los panelistas, quienes, a pesar de que el demandante en principio no cuenta con una marca registrada ni tampoco con una de *common law*, deciden dar seguimiento a sus peticiones de cancelación o transferencia del dominio.

Más aún, los panelistas han llegado incluso a afirmar que el hecho de que al solicitar una marca le sea negado el registro por la autoridad, no indica que no tenga derechos sobre tal signo⁶ y han continuado con el análisis de si un nombre de dominio viola los derechos sobre una marca cuyo registro ha sido incluso negado.

Lo anterior no indica que los Grupos de Expertos privilegien a los titulares de marcas por encima de los titulares de dominio, sino que las condiciones de cada caso serán las que den luz para decidir atendiendo a la justicia, por lo que en estos supuestos es indispensable abocarse al estudio particular de las circunstancias del planteamiento concreto y así analizar qué tanto derecho se tiene sobre la marca en conflicto a pesar de que no haya sido concedida.

Respecto de nombres de personajes famosos, nombres comerciales, de instituciones y de indicaciones geográficas que son registrados como nombres de dominio por un tercero, los panelistas han optado la mayoría de las veces por darles cabida dentro de la

⁶ Véase caso OMPI D2001-0932 “sydneymarkets.com” en arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0932.

Política uniforme, aunque se debe aclarar que no les basta con que la persona que demanda sea muy conocida, sino que exigen que esa persona utilice su nombre como una marca y ésta haya adquirido carácter distintivo, por tanto, a las palabras, nombres y signos que no son marcas *per se*, se les exige que hayan adquirido un *secondary meaning*.

Este concepto se deriva de una Ley estadounidense denominada “Lanham Trademark Act”, que se aplica a palabras que comúnmente por sí mismas se consideran carentes de distintividad, pero que alcanzan a adquirir protección legal y estatus de marca cuando por el tiempo y uso llegan a distinguir bienes y servicios de manera indubitable.

Este *secondary meaning* se adquiere cuando un signo o palabra ha sido usado de tal forma que en la conciencia de los consumidores ya ejerce una función de identificador inconfundible respecto de los productos, por lo que deja de ser un término descriptivo o general. Derivado de esta concepción del *secondary meaning* es que muchos panelistas han otorgado protección a palabras que no se pueden clasificar como marcas bajo el concepto tradicional.

Así las cosas, se concluye que, a pesar de que en principio el Procedimiento Administrativo consideraba únicamente marcas, tanto registradas como no registradas, como elementos merecedores de protección, en la práctica, el campo de la Política uniforme ha sido mucho más amplio gracias a la adopción de criterios extraídos de sistemas legales nacionales⁷.

⁷ Véanse casos OMPI D2002.0599 “kanzleramt.biz”, D2000-1314 “skateetaten.com”, D2001-0470 “canadacouncil.com” y “transportcanada.com”, D2001-0571 “registrodelapropiedad.net”, “registrodelapropiedad.com” y “registrodelapropiedad.org”, D200-0378 “universityofalberta.com”, D2000-0847 “madonna.com”, D2002-0588 “robbiewilliams.info”, D2000-0989 “alaindelon.com” y D2000-1435 “capeharbour.com”, que se pueden consultar en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

2.2 Criterios para determinar la identidad o grado de confusión de los nombres de dominio y las marcas.

Ni la Política ni el Reglamento de la misma contienen una especificación expresa de cómo se debe hacer la valoración de “identidad” y “similares en grado de confusión” entre las marcas y los nombres de dominio.

La identidad es fácil de determinar, pero en el caso de la “similitud en grado de confusión” hay un amplio margen de consideración. La mayoría de los panelistas han estimado que el criterio de valoración a emplear para determinar si existe similitud que cree confusión no debe ser el mismo que se aplica cuando la comparación se hace entre marcas y no entre marcas y nombres de dominio, por eso, el criterio tradicional de análisis de similitud surgido del derecho de marcas no ha sido adoptado a cabalidad por los Grupos de Expertos.

No obstante lo anterior, algunos Grupos de expertos al hacer su análisis respecto a la similitud, se han apoyado ampliamente en decisiones dadas por tribunales estatales, particularmente en la surgida del caso de *AMF, Inc. V Sleekraft Boats*⁸; en ella se enlista una serie de factores a tomar en consideración como guía para determinar si existe similitud en grado de confusión, con la precisión de que ese caso se refiere a similitud entre marcas exclusivamente:

- a) Fuerza o peso que tiene la marca
- b) Similitud entre los bienes que las marcas protegen.
- c) Similitud entre las marcas.
- d) Evidencia de que realmente se genera confusión.
- e) Formas o medios de comercialización.
- f) Tipo de bienes o servicios y el grado de cuidado o de dedicación que el consumidor se tomará para elegir por la particularidad o especialización de los productos.

⁸ Véase caso OMPI D2000-0477 “walmartcanadasucks.com”, que se puede consultar en arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0477.

g) Posibilidad de expansión de las marcas y sus productos.

Por lo tanto, ciertos panelistas al hacer el análisis de si existe similitud en grado de confusión han empleado por analogía criterios que se usan en el derecho de marcas, como puede ser si los productos que ofrecen la marca y el dominio son parecidos, el contenido del sitio de Internet, etcétera, pero la mayoría de los estudiosos en la materia de nombres de dominio coincide en que usar el mismo criterio que se usa para comparar marcas es excesivo y que el espectro que abarca la Política es mucho menos exigente y muchas veces aunque no haya confusión en el sentido entendido por el derecho de marcas, los panelistas determinan que sí la hay al comparar un dominio con una marca, pues no es un análisis tan estricto.

De esta manera, la aproximación que han hecho la mayoría de los panelistas enfrentados con la decisión de si un dominio y una marca son similares en grado de confusión arroja que para tal determinación simplemente se toma en cuenta la impresión general, considerando el dominio y la marca como un elemento entero, un todo, y no dividiéndolos en componentes más particulares o aislados.

Otro lineamiento que constantemente les ha servido de guía es la consideración de qué tan conocida y distintiva es la marca. Así los panelistas suelen emitir su decisión tomando en cuenta únicamente los dos signos distintivos por sí mismos, dejando de lado el contenido del sitio, los productos o servicios que cada uno protege o cualquier otro indicativo.

2.3 Síntesis de los lineamientos generales relativos a la determinación de la identidad en grado de confusión ente marcas y dominios.

En lo que se refiere a conclusiones generales a que han llegado los Grupos de expertos guiados por la Política uniforme al hacer su análisis de similitud en grado de confusión entre marcas y dominios tenemos las siguientes:

- El mero uso de un guión en un dominio es insuficiente para marcar una diferencia entre una marca y un dominio, éstos siguen siendo idénticos, por ejemplo “seek-america.com en comparación con la marca “SeekAmerica”⁹.
- La adición de números a la marca original no elimina la confusión, Vg. “uefa2004.com” y “UEFA”¹⁰.
- El añadir términos geográficos o nombres de lugares a una marca no otorga capacidad de distinción, ya que el usuario de Internet tenderá a asumir que el titular de la marca está relacionado con el lugar que se incorpora a su marca dentro del nombre de dominio, y más aun si esa marca tiene presencia en el sitio que el dominio adiciona, ya sea un país, un estado, un continente, etcétera, Vg. “aolfrance.com” y “AOL”.¹¹
- Las adiciones de términos que incorporan a la marca referencias o elementos descriptivos no tienen una influencia determinante en la impresión general de similitud que genera confusión porque no se consideran elementos distintivos, Vg. “Nokiagirls.com” y la marca “Nokia”¹².
- En el caso de marcas que son marcas mixtas y por tanto incluyen logotipos o diseños además de la palabra, se considera que tal figura no representa un elemento distintivo al momento de hacer el análisis de similitud con un nombre de dominio, ya que éste no puede

⁹Véase caso OMPI D2000-0131 “seek-america.com”, arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0131.

¹⁰Véanse casos OMPI D2001-0717 “uefa2004.com” y D20001-1242 “1800redroof.com”: arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0717 y arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-01242, respectivamente.

¹¹Véanse casos OMPI D2000-0273 “atlantayahoo.com” y “layahoo.com”, D2000-0477 “walmartcanadasucks.com”, D2000-0713 “aolfrance.com” y “aolgermany.com”, D2000-819 “astrocanon.com”, D2000-1245 “univrsalstudiosjapan.com” y D2000-1409 “sonycall.com” y “sonystudy.com”, que se pueden consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html

¹²Véanse casos D2001-0903 “okidataparts.com”, D2002-0363 dellamerica.com”, D2003-0888 “porsche-autoparts.com”, D2000-0477 “walmartcanadasucks.com”, D2000-0713 “aolfrance.com” y “aolgermany.com”, D2000-819 “astrocanon.com”, D2000-1245 “universalstudiosjapan.com” y D2000-1409 “sonycall.com” y “sonystudy.com”, que se pueden consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

incluir elemento gráfico alguno y el panelista al hacer el análisis sólo tiene como referencia las palabras que constituyen a la marca y al dominio¹³.

- Hay confusión cuando el dominio se integra por la combinación de dos o más marcas, por ejemplo “audi-lamborghini.com” dado que con esta determinación se trata de evitar que el usuario de Internet asuma que hay relación entre las compañías representadas por las marcas, ya sea comercial, corporativa o de cualquier tipo,¹⁴.

- La adición del sufijo conocido como nombre de dominio genérico de nivel superior gTLD (.com, .net, .org, etcétera) a la palabra que constituye una marca, no tiene relevancia para marcar una diferencia, ya que son un elemento técnico necesario para formar un dominio y no aportan ningún elemento distintivo, por tanto para hacer un análisis de confusión se debe tomar únicamente la palabra que precede al gTLD¹⁵.

- El hecho de que las marcas utilicen letras mayúsculas y espacios, y los dominios no, tampoco indica diferencia, pues en el caso de los dominios esto se debe únicamente a una cuestión técnica, por tanto se les considera similares en grado de confusión, por ejemplo “walmartcanada.com” y la marca “Wal Mart Canada”¹⁶.

- En el caso de que alguna letra sea cambiada o el dominio incluya errores tipográficos en relación con la marca (lo que se conoce como typo-piracy que en español se traduciría como “piratería tipográfica”), errores que por lo general son voluntarios y el titular del dominio lo solicita conteniendo esos errores con la intención de desviar a los consumidores del sitio que sí se forma por la marca original y correctamente deletreada, se considera que la confusión existe, principalmente porque hay amplias posibilidades de que quien teclea el

¹³ Véase caso OMPI D2004-0242 “mexico.com”: arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2004/d2004-0242.

¹⁴ Véanse casos OMPI D2001-0148 “audi-lamborghini.com” y D2000-0466 “monstantopharmacia.com” en arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0148 y arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0446, respectivamente.

¹⁵ Véase caso OMPI D2000-0477 “padma.com”, que se puede consultar en arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0477.

¹⁶ Idem.

dominio se equivoque o crea que la marca original y el dominio están de alguna manera relacionados, por ejemplo, el caso del dominio “guinness.com” y la marca “Guinness”¹⁷.

- No obstante en estos casos el resultado de la comparación merece una atención mucho más particularizada y no se puede atener a criterios generales, ya que dependerá de las palabras que forman la marca y el dominio, se puede considerar como lineamiento que cuando un dominio es la traducción de una marca conocida formada por palabra expresada originalmente en otro idioma, tal circunstancia es causante de confusión, sobre todo cuando la traducción es muy similar a la palabra original, en virtud de que la impresión general es que ambas palabras plantean los mismos elementos distintivos, vg. “torino2006.net” y la marca “TURIN2006”¹⁸

- En el caso de la adición de elementos peyorativos ha habido una amplia discusión relacionada con los límites y el derecho a la libertad de expresión, por eso es que hallamos diversidad de criterios, uno de ellos afirma que el añadir palabras peyorativas a la marca original no es un obstáculo para considerar que existe similitud en grado de confusión, porque aunque es evidente que el consumidor no creerá que el titular de la marca está relacionado con un dominio que indica desprecio por el mismo, es muy probable que por mera curiosidad ingrese al sitio y ya con esa acción el titular del dominio habrá logrado el objetivo de desviar a potenciales consumidores del sitio oficial. Así las cosas, vemos que los miembros de los Grupos de expertos al enfrentarse a estos supuestos se han apoyado en otros elementos de la Política para determinar la similitud, esto es, en el de la Mala fe ¹⁹.

Otra línea argumenta que es obvio que no puede existir confusión entre la marca original y una dominio que incluye esta marca par denigrarla, confía más en el criterio de los usuarios de Internet para distinguir entre lo que puede pertenecer a una marca y lo que

¹⁷ Véanse casos OMPI D2000-0430 “luisvuitton.com”, D2000-0541 “guinness.com”, D2000-1698 “guinness.com”, D2000-0441 “reutersnews.com” y D2002-0164 “deutchetelekom.org”, que se pueden consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html

¹⁸. Véase caso OMPI D2003-0411 “torino2006.net”, que se puede consultar en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2003/d2003-0411.

¹⁹ Véase punto 5 de este mismo capítulo para mayor abundancia en el tema de la Mala fe.

evidentemente no está relacionado con ella, dado que el titular de una marca no se auto denigraría.

Por todo lo anterior, respecto de este punto no se puede emitir un criterio general o al menos mayoritario, en cada caso particular por analizar se puede esperar una resolución en cualquiera de los dos sentidos, ya sea que apoye la similitud en grado de confusión o que considere el término peyorativo como un elemento suficiente de distinción²⁰.

Por lo expuesto se concluye que el criterio de análisis más aceptado para determinar lo que se considera “similar en grado de confusión” cuando la comparación se genera entre marcas y nombres de dominio se encamina a que se debe considerar que sí existe una similitud tal que genera confusión cuando es probable que este parecido guíe a un nivel significativo de confusión entre los usuarios de Internet, que a su vez les haga pensar a primera vista que el dominio es o puede estar de alguna forma relacionado o asociado (por ejemplo mediante una licencia de uso) con la marca a que se parece. Por tanto, queda claro que el criterio en aplicación de la Política uniforme es más laxo comparado con el usado en el derecho de marcas tradicional.

3. Derecho o interés legítimo. Punto 4 (a) (ii) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

El segundo de los tres elementos que es necesario probar para determinar el registro abusivo de un dominio es la falta de derecho o de interés legítimo sobre el mismo, supuesto contemplado en el punto 4 (a) (ii) de la Política uniforme. El demandante al presentar su escrito debe probar que se satisfacen los requerimientos de la Política, y en el caso del interés legítimo lo que se debe acreditar es la falta del mismo.

Bajo estas circunstancias el demandante se enfrenta con la dificultad de probar un hecho negativo. Debido a la complejidad de esta exigencia se ha adoptado el criterio de que

²⁰Véanse casos OMPI D2000-0477 “walmartcanadasucks.com”, D2000-1015 “lockheermartinisucks.com”, D2001-1121 “vivendiuniversalsucks.com”, y D2001-0918 “aollnews.com” y “fucknetscape.com”, que se pueden consultar en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

basta con que el demandante establezca *prima facie* que el titular del dominio no tiene derecho o interés legítimo sobre el dominio para que la carga de la prueba se traslade y recaiga sobre el demandado, obligándolo a que presente los elementos de prueba que demuestren su interés legítimo sobre el dominio, hechos positivos que se pueden efectivamente probar.

En caso de que el demandado no presente contestación a la demanda dentro del Procedimiento administrativo, lo que en México se conoce como que un procedimiento fue “llevado en rebeldía”, entonces el Panel está en posibilidad de aceptar que las alegaciones del demandante -aunque sean de *prima facie*- son verdaderas, y la inferencia de que el demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el dominio es cierta, sin necesidad de que el demandante pruebe hechos negativos de manera más detallada.

3.1. Supuestos en que se cuenta con derechos o interés legítimo sobre un dominio.

El punto 4 (c) de la Política uniforme se aboca especialmente a la cita de una serie de supuestos que asisten al demandado para probar que efectivamente tiene derecho o interés legítimo sobre el dominio; tales supuestos son enunciativos, no limitativos, así sólo constituyen una guía que puede ser ampliada cuando los casos particulares lo requieran, y los encargados de emitir una decisión deberán tomar en cuenta todos los elementos que se les presenten para probar el interés legítimo aun cuando no encajen dentro de lo enunciado por la Política en su punto 4 (c). Tales circunstancias son las siguientes:

- Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio lo había utilizado o había efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- El titular del nombre de dominio, en la calidad que sea, de particular, empresa u otra organización, ha sido conocido por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.

- El titular del nombre de dominio hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En principio, si el demandado acredita que existe alguna de estas tres circunstancias o cualquier otra que el panel considere pertinente, automáticamente quedará precisado que existe interés legítimo de su parte.

Visto desde un plano general parece perfectamente claro, sin embargo tal claridad se desvanece cuando estos criterios se deben aplicar a casos concretos y se hace necesario interpretar los supuestos de la Política uniforme; tales interpretaciones se han ido generando conforme los miembros de Grupos de expertos analizan circunstancias particulares de cada caso y son las que a continuación se abordan.

Lo primero que se debe aclarar es qué se considera como “tener derecho” en el sentido que lo enuncia la Política uniforme en su punto 4 (a) (ii); en principio, cualquiera que sea titular de un derecho de propiedad intelectual idéntico al nombre de dominio o del que éste razonablemente se derive es considerado como que tiene “derecho”, no importando si es de carácter regional, estatal, nacional, etcétera. Lo que razonablemente no se permite es concederle el reconocimiento de tal derecho cuando se ha obtenido con posterioridad a que el Procedimiento administrativo le haya sido notificado, sino que es necesario que goce de tal derecho con anterioridad a ser demandado.

Bajo este análisis se reitera que la Política uniforme privilegia el principio de “primero en tiempo, primero en derecho”, por tanto, si otro cuenta con un derecho de propiedad intelectual y decide registrar un nombre de dominio basado en él antes que otro que de igual manera goza de derechos de propiedad intelectual, al primero que obtiene el dominio es a quien se le respeta la titularidad²¹.

²¹ Véanse casos OMPI D2000-1257 “cellcontrol.com”, D2000-0410 “scientologie.org”, D2000-0046 “avnet.net”, D2000-0622 “kzr.com”, se pueden consultar en arbiter.wipo.int/domains/index.html, y caso NAF AF-0160, que se puede consultar en www.arb-forum.com.

El párrafo anterior expresa el principio general: el hecho de que el dominio derive de un derecho de propiedad intelectual sobre el cual se tiene titularidad, en principio acredita que efectivamente se tiene derecho sobre el dominio; a pesar de lo anterior, existen circunstancias que matizan tal principio básico, así tenemos que para emitir una determinación acerca del derecho o la falta del mismo sobre un dominio se deben analizar todos los demás elementos del caso relacionados, tal es el ejemplo del caso resuelto por la OMPI respecto del dominio “madonna.com” en que su titular había obtenido el registro de esa palabra como una marca en Túnez.

El panelista a cargo de la decisión concluyó que aunque sí es posible basarse en el previo registro de un dominio como marca para determinar que existe derecho por parte del titular, sería un error concluir que un mero registro crea ese derecho de acuerdo con lo que la Política exige, por tanto, es necesario demostrar que el registro de la marca fue obtenido de buena fe para usar la marca e el territorio correspondiente y no sólo para proteger la titularidad del dominio y burlar la Política uniforme²².

Ahora bien, junto con el concepto de “derecho” contenido en el punto 4 (a) (ii) de la Política uniforme encontramos el de “interés legítimo” el cual está atendido a detalle en el punto 4 (c) de la misma Política. Ciertos panelistas se han pronunciado en el sentido de que por “legítimo” sugiere que el interés debe basarse en una justificación para elegir precisamente esa palabra y registrarla como dominio²³.

Así tenemos que los conceptos de “derecho” y de “interés legítimo” indican supuestos diversos pero ambos pretenden exigir la demostración de que el titular del dominio tiene motivos que acreditan tener razones para la titularidad del dominio; ese es el espíritu del punto 4 a ii de la Política uniforme y bajo esa lupa se deben analizar las circunstancias en conjunto de cada caso en lo que respecta al derecho o interés legítimo sobre el dominio.

²² Caso OMPI D2000-0847 “madonna.com” que se puede consultar en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0847.

²³ Véase el caso OMPI D2000-1406 “dixons-online.com” en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1406.

Derivado de lo anterior se desprende que el que una palabra sea genérica o descriptiva hace que en principio se considere que cualquier persona puede tener o tiene un interés legítimo sobre ella, sin que sea necesario que goce de la titularidad de un derecho de propiedad intelectual, siguiendo la lógica de que bajo la tradición del derecho de marcas no se puede conceder registros exclusivos sobre términos descriptivos o genéricos. Así las cosas, cuando los panelistas se encuentran frente a un dominio que se compone de palabras genéricas o descriptivas, tienden a determinar que su titular sí cuenta con un interés legítimo sobre tal dominio por tratarse de elementos genéricos que a cualquiera pueden interesar.

3.1.1. Análisis particular de cada una de las circunstancias que enuncia la Política uniforme para demostrar derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

Ya arriba se han mencionado las tres circunstancias que la Política uniforme da como ejemplo a los demandados para que puedan demostrar su derecho o interés legítimo sobre el dominio objeto de la controversia y aclaramos también que es una lista meramente enunciativa, en absoluto limitativa. Ahora se analizarán una por una para reseñar en qué sentido han sido interpretadas por los panelistas a lo largo de la aplicación de la Política a casos particulares.

La primera de estas tres circunstancias contenidas en el punto 4 (c) de la Política menciona que el hecho de que

1) *“Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el titular del nombre de dominio lo había utilizado o había efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios”* [Punto 4 (c) (i) de la Política uniforme] es circunstancia que acredita existencia de interés legítimo.

En aras de claridad y para simplificar el párrafo anterior lo podemos reducir a que

El titular del dominio lo ha utilizado o hecho los preparativos para usarlo en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios.

La Política uniforme es muy diligente para establecer una referencia temporal y evitar ambigüedad, por ello comienza el párrafo con la oración “*Antes* de haber recibido cualquier aviso de la controversia”, pero es claro que al decir que el titular “ha usado” su dominio o “ha hecho” preparativos para usarlo se refiere a un tiempo anterior al del análisis. Si esta conducta se iniciara una vez notificada la existencia de un Procedimiento administrativo únicamente indicaría que el titular del dominio busca justificar o allegarse de elementos de defensa de forma inoportuna que no le servirían para acreditar su interés legítimo.

La expresión “efectuado preparativos demostrables para su utilización” admite cualquier tipo acción relacionada con planes, arreglos, disposiciones o trámites que demuestren una intención real, concreta y patente de tal intención. Al hacer énfasis en estas palabras se pretende dejar muy claro que la exhibición de indicaciones ambiguas, inverosímiles, poco viables o increíbles no son en absoluto convincentes o determinantes, nada que parezca ficticio puede ser admisible como evidencia de interés legítimo, así tenemos que las simples afirmaciones no hacen prueba efectiva para este propósito, es necesario presentar documentos o material que avale lo dicho para crear convicción en el juzgador.

Como ejemplo preciso de lo anterior encontramos lo expresado en el caso relacionado con el dominio “landamerica.com” resuelto por la OMPI. En él se considera que el demandado sí tiene interés legítimo sobre el dominio puesto que lo registró y al poco tiempo estableció una empresa bajo cuyo nombre adquirió bienes, implementando un plan de negocios, por tanto, aunque existía el titular de una marca registrada idéntica al dominio, tales circunstancias le permitieron a su titular conservar este último²⁴.

En el caso de la Política uniforme que se refiere a que efectivamente el titular del dominio ya lo había utilizado se presentan menos complicaciones para probarlo que en el caso de titulares que pretenden demostrar su interés legítimo alegando haber efectuado

²⁴ Caso OMPI D2002-0145 “landamerica.com” que se puede consultar en arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2002/d2002-0145.

preparativos de uso, puesto que es un supuesto más plausible y no creemos necesario mayor abundamiento en este punto.

En lo que respecta a la “oferta de buena fe de bienes y servicios” contenido en el mismo punto 4 (c) (i) de la Política uniforme, en general, la determinación de que la oferta de bienes y servicios es de buena fe se ha dado en casos en que los productos protegidos por la marca y por el dominio son de distinto tipo y con mayor razón si la marca no es considerada famosa o con amplia capacidad de distintividad²⁵.

3.1.1.1. Caso particular de licenciatarios y distribuidores autorizados.

Dentro de este supuesto de la Política uniforme debemos abordar la problemática que presenta el caso de los licenciatarios, distribuidores o agentes de ventas autorizados. En principio se ha advertido que una licencia o autorización para vender o distribuir los bienes o servicios de un productor es razón para afirmar que se tiene interés legítimo, la dificultad estriba en determinar si alguno de aquellos tiene derecho a usar la marca como un nombre de dominio por ese mero hecho.

Ya algunos panelistas se han dado a la tarea de aclarar lo anterior sobre criterios lo más objetivos posibles, así tenemos que para el panelista nombrado por la OMPI para resolver el caso D2001-0903 del dominio “okidaparts.com”²⁶ hay que considerar lo siguiente a fin de dilucidar si la oferta es de buena fe:

-El demandado debe realmente “estar ofreciendo” los bienes y servicios. Al usar el gerundio pretende darle énfasis al tiempo presente y carácter continuo de la acción.

-El demandado debe usar el sitio para vender sólo los bienes que protege la marca, de otra manera podría usarla como anzuelo para promocionar productos ajenos a los de la marca.

²⁵ Véase el caso OMPI D2000-1406 “dixons-online.com” en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-1021.

²⁶ El caso se puede consultar en arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0903.

-El sitio debe mostrar de manera precisa y evidente la relación entre el dominio y la marca, no sugerir en absoluto que es el titular de la marca o que se trata del sitio oficial, y aun más, debe aclarar perfectamente que sólo se trata de un agente de ventas o licenciario.

-No hay oferta de buena fe cuando el sitio usa el logotipo o diseño de la marca y no aclara que no se trata del sitio oficial.

-No hay oferta de buena fe cuando el demandado sugiere en su sitio que él mismo produce o manufactura los productos del demandante cuando en realidad se trata de un licenciario o vendedor autorizado.

-El demandado no debe intentar monopolizar el mercado mediante sus nombres de dominio, privando de esta forma al titular de la marca de reflejar su marca en algún dominio. Es muy poco probable que un distribuidor tenga interés legítimo si ha impedido que otras variantes de una marca se reflejen en otros dominios dado que se supone que lo que al distribuidor o licenciario le interesa es su beneficio, y no el afectar a otros.

Las anteriores premisas pueden ser de utilidad como guía para determinar si la oferta de bienes y servicios en el caso de licenciarios o distribuidores es de buena fe, pero como regla general podemos afirmar que este tipo de personas que de alguna manera han sido autorizados para comercializar productos protegidos por una marca registrada sí tienen derecho a obtener el dominio basado en ella, siempre y cuando su oferta se haga de buena fe²⁷.

La segunda de las tres circunstancias del punto 4 (c) expresa que el hecho de que:

²⁷ El panelista designado para tal caso ha incluso expresado que si los titulares de marcas desean evitar que sean usadas en nombres de dominio por los licenciarios o distribuidores autorizados, entonces deben negociar lo propio en los respectivos contratos, o bien acudir a la vía legal correspondiente, como podría ser la de infracción de marcas, competencia desleal, etcétera, pero que ese asunto no corresponde analizarlo a un Grupo de Expertos dentro del marco del Procedimiento Administrativo. Caso OMPI D2000-0596 “sting.com”, véase el punto 6. B. Se encuentra disponible para consulta en el sitio arbitrator.wipo.int/domains/index.html.

2) “El titular del nombre de dominio, en la calidad que sea, de particular, empresa u otra organización, ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.”²⁸ es hipótesis que demuestra interés legítimo.

Circunstancia que podemos reducir a que

ha sido comúnmente conocido por la palabra que forma ese dominio

En principio, tal supuesto fácilmente se actualiza si el dominio corresponde al nombre de una persona física, sus apellidos, iniciales o a una persona moral del tipo que sea, incluso apodos, únicamente hay que atender cuando existen otras circunstancias que pudieran indicar que, sin importar la coincidencia que haya con la designación con que se conoce a una persona física o moral, la elección de este palabra se ha hecho con intenciones ajenas a la buena fe²⁹. Tal es el caso relacionado con el dominio “rogersvideo.com” en que el demandado demostró haber operado su negocio y ser conocido por más de veinticinco años bajo ese nombre, por lo tanto, se falló en su favor ordenándose que conservara su dominio³⁰.

Las opiniones divergen mucho acerca del punto de cuánto tiempo es suficiente para considerar que el titular de un dominio ha sido comúnmente conocido bajo éste. Dado que ni la Política uniforme ni su Reglamento dan orientación al respecto, una línea considera que es suficiente con que la persona ya fuera comúnmente conocida bajo ese nombre al momento de solicitar el registro del dominio, otra tendencia opina que basta con que el titular del dominio ya haya sido comúnmente conocido por ese nombre al momento en que se presenta la demanda ante algún Proveedor del Procedimiento administrativo.

Cuando se adopta esta segunda línea hay que hacer un examen cuidadoso respecto de la buena fe en el registro y el uso del dominio ya que el hecho de que hasta después del

²⁸ Punto 4 (c) (ii) de la Política uniforme de solución de controversias.

²⁹ Véanse casos OMPI D2000-0204 “penguin.org”, D2000-0766 “redbull.org”, D2001-0537 “arman.com”, D2001-0916 “maggi.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

³⁰ Véase caso OMPI D2001-0201 “rogersvideo.com”: arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2001/d2001-0201.

registro del dominio se haya empezado a desarrollar el conocimiento de esa persona bajo ese nombre puede dar lugar a muchas más dudas de la real intención del solicitante del dominio.

La tercera y última circunstancia del punto 4 (c) expresa que aquél que:

3) *“hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro”*³¹ se puede considerar que tiene un interés legítimo sobre el dominio.

Tal párrafo se puede simplificar en que hay interés legítimo si

Usa el dominio de manera leal o no comercial, sin ánimo de lucro ni intención de desviar a los consumidores o de empañar el buen nombre de la marca.

Este aspecto es muy evocado en los casos relacionados con la libertad de expresión y el contenido no comercial de los sitios que albergan los dominios.

Como ya se explicó anteriormente³², algunos dominios genéricos abiertos de nivel superior (gTLDs) fueron intencionalmente creados para identificar dominios de instituciones o personas de carácter no comercial, por ejemplo, el “.net” y “.org” además de que se ha recurrido a hacer aclaraciones en los sitios de Internet para resaltar su carácter de sitio abocado a la crítica, cuando es el caso. En estos supuestos en que todo se hace de manera debida los problemas se reducen significativamente, pero en la mayoría de las ocasiones no ocurre así, por tanto, cuando los demandados alegan que su sitio es de carácter no lucrativo existe amplio margen de duda para cuestionarse si esa afirmación es verídica o sólo se usa como un medio de defensa artificioso.

³¹ Punto 4 (c) (iii) de la Política uniforme de solución de controversias.

³² Véase el punto 2 “Clases de nombres de dominio. Los gTLD y los ccTLD” del capítulo II de este mismo trabajo.

A pesar de que se haya asegurado el carácter no comercial de un sitio muchas veces en él aparecen anuncios publicitarios que generan lucro para el titular del dominio; así las cosas, todas estas circunstancias han de ser ponderadas por el panelista encargado de decidir sobre el caso.

Si bien ya se abordó el tema de los dominios peyorativos en la parte correspondiente a la identidad y similitud en grado de confusión de este mismo capítulo, vuelve a ser relevante un análisis del tema en el punto del interés legítimo.

Las circunstancias en que un argumento de libertad de expresión es suficiente para establecer un interés legítimo no han sido aclaradas de manera definitiva. Algunos afirman que tal libertad es una garantía individual concedida por las leyes y que si su único fin es criticar sin obtener lucro alguno ello ya demuestra que tienen un interés legítimo, por el contrario, otros argumentan que el derecho a expresarse no es el mismo que el de utilizar el nombre de otro para identificarse como el crítico de tal persona, producto o servicio, y que su deseo de crítica no les concede un interés legítimo en vista de que existen otras vías para ello.

El quid del asunto se halla en que la Política uniforme sí es clara en señalar que “no debe haber intención de... empañar el buen nombre de la marca... con ánimo de lucro”³³, y por tanto al hacer una interpretación a *contrario sensu* se puede concluir que la Política sí autoriza a empañar el buen nombre de la marca siempre y cuando ello no se haga con ánimo de lucro.

Así vemos que para este último punto todo el centro de la disertación, el elemento más importante que va a permitir decidir si existe interés legítimo o no dentro de los supuestos, es el lucro, lo cual colocaría de nuevo nuestra atención en a quién corresponde la carga de la prueba: si el demandado afirmara en su escrito de contestación que su sitio tiene un carácter no comercial y no genera lucro, no podría probar el hecho negativo de no obtener ganancia, por el contrario, correspondería al demandante acreditar que aunque el demandado se ostente como titular de un sitio no comercial en efecto tal dominio sí está

³³ Punto 4 (c) (iii) de la Política uniforme de solución de controversias.

generando ganancias. Sería potestad de los panelistas solicitar a las partes más evidencia al respecto con base en la facultad que les otorga el punto 12 del Reglamento de la Política.

4. Mala fe en el registro y en el uso. Punto 4 (a) (iii) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.

La mala fe es el último de los tres elementos a probar para que conforme al Procedimiento Administrativo, un miembro de un Grupo de expertos pueda determinar que el registro del dominio es abusivo; tal como lo expresa la Política uniforme en el punto 4 a (iii).³⁴

Antes de pasar al examen particular de cada uno de los supuestos de mala fe es necesario aclarar que conforme los panelistas han ido resolviendo controversias en materia de nombres de dominio, han surgido criterios respecto de cómo se debe interpretar la Política uniforme en lo que respecta a su apartado general de la mala fe.

Uno de esos criterios tiene que ver con la interpretación literal del inciso (iii) del punto 4 (a) de la Política uniforme, que a la letra dice que el titular de un dominio estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un demandante sostenga ante el proveedor competente, que “usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”

La redacción que se utiliza ha dado lugar a análisis que involucran precisión de lenguaje, como es la diferencia entre una conjunción copulativa (“y”) y una disyuntiva (“o”), ya que para los panelistas, la Política es muy clara al incluir una del primer tipo para enfatizar que ambas circunstancias deben ser acreditadas con el fin de determinar mala fe, lo que quiere decir que a los autores de la Política les interesaba aclarar que en el caso de la

³⁴ “**controversias aplicables.** Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que ...iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.”

mala fe se debía encontrar que tanto el registro fue hecho de mala fe, como que posteriormente a éste, el dominio se utiliza de mala fe.

Esta precisión fue abordada ampliamente en el caso D2000-0003 resuelto por la OMPI, en relación con el dominio “telstra.org”³⁵. En él, el panelista hace todo un análisis de los tiempos verbales usados por la Política uniforme (el pretérito perfecto “ha sido registrado”, y el presente “se utiliza de mala fe”) y deja claro que para determinar si hay mala fe, las circunstancias que lo demuestran tienen que haberse dado tanto al momento del registro como en el tiempo subsiguiente. Este criterio ha sido utilizado como guía en numerosos casos posteriores en que los panelistas lo invocan.

Es común encontrar casos en que el demandado sí registró el dominio de mala fe, pero posteriormente no lo usó de mala fe, o viceversa, lo registró de buena fe pero luego le dio un uso de mala fe.

Un problema significativo que emergió de esta criterio acumulativo de que tanto el registro como el uso sean de mala fe es que en numerosas ocasiones no se podía probar lo segundo debido a que una vez registrado el dominio su titular lo dejaba inactivo y por tanto se alegaba que no se daba un uso de mala fe cuando el dominio realmente no se estaba usando.

El caso de “telstra.org”³⁶ arriba mencionado también da luz al respecto porque va más allá y afirma que la mala fe no se limita a tomar acciones positivas sino que también puede surgir de la pasividad o inacción, aseveración que se ha llegado a tomar como un principio completamente aceptado, aunque la detentación pasiva de un dominio por sí misma no constituye automáticamente mala fe, sino que se necesita hacer el análisis en el caso concreto y de todas sus circunstancias para llegar a concluir y así, se dan otras indicaciones que pueden asistir al panelista para dilucidar si esa pasividad es indicativa de mala fe, a saber:

³⁵ Véase caso OMPI D2000-0003 “telstra.org” en arbitr.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-0003.

³⁶ Idem.

- La marca a la que el dominio es similar tiene amplia reputación y es muy conocida.
- El demandado no ha presentado evidencia del tipo que sea, de que planeara usar o de hecho usara ese dominio de buena fe.
- El demandado opera con datos de contacto falsos y ha tratado de ocultar su identidad.
- Considerando todo lo anterior, no es posible concebir que el uso del dominio fuera de buena fe.

Estas afirmaciones pueden servir como indicadores que permiten inferir la mala fe a pesar de no existir un uso del dominio y como en todo lo que se refiere a determinar si el registro de un dominio es abusivo, es indispensable analizar en conjunto todos los elementos de cada caso en concreto. Lo que debe quedar asentado es que aunque a primera vista parece que la Política uniforme se refiere únicamente a conductas activas para determinar que un dominio se usa de mala fe, ello es impreciso, porque la inactividad o detentación pasiva también son indicadores de mala fe.³⁷

Continuando con el análisis literal de la Política uniforme en lo que respecta a la mala fe, concierne aclarar que:

- **Cuando se habla de “registro de mala fe” no sólo se limita a quien obtuvo su registro por primera vez, este concepto se extiende hasta aquellos que lo adquirieron posteriormente a través de cualquier medio.**³⁸

Aunque el titular actual del dominio no sea el original que obtuvo el registro, sino que se lo han transferido, la palabra “registro” se extiende más allá del acto original del registro y abarca las subsecuentes adquisiciones del dominio, y aunque los sucesivos

³⁷ Véanse casos OMPI D2000-0003 “telstra.org”, D2000-0131 “sep-america.com”, D2000-0596 “sting.com”, D2001-0148 “audi-lamborghini.com”, D2001-0515 “doctorswithoutborders.com”, D2001-1161 “telstrapccw.com” en arbitrator.wipo.int/domains/index.html.

³⁸ Véase caso D2000-1406, “dixons-online.com” en arbitrator.wipo.int/domains/decisions/html/2000/d2000-1406.

titulares del dominio jamás hayan tenido contacto con el titular de la marca para ningún fin, si existen indicadores de que el registro no podía haber sido hecho de buena fe, como por ejemplo, cuando se trata de marcas muy conocidas y no es posible admitir que el segundo o subsecuentes titulares del dominio no la conocían, entonces se considera que el registro fue hecho de mala fe.

Otro principio aceptado es aquel que refiere que:

- **No se puede considerar que un registro de dominio se hizo de mala fe si se registró antes que la marca existiera o fuera registrada**, lo cual a fin de cuentas es una derivación del principio de “primero en tiempo, primero en derecho” es decir, no por contar con la protección de una marca se tiene mejor derecho que aquel que ostenta un dominio, sino que gozará del privilegio de mantenerlo quien lo haya obtenido primero.

Esta afirmación tiene su excepción: si existen circunstancias que permitan suponer que el titular del dominio lo registró con ánimo especulativo a sabiendas de que seguramente habría en el futuro un intento de registro de la marca, por ejemplo, cuando se anuncia la próxima fusión de dos conocidas compañías.³⁹

- **La frase que utiliza la Política “siendo usado”, no exige que este uso de mala fe se dé en el momento presente de que el panelista está resolviendo el caso, es suficiente con que su titular lo haya usado de mala fe en un determinado momento para que se satisfaga el requisito;** de lo contrario, se provocaría que el demandado al enterarse de la demanda suspendiera su uso o cambiara el contenido de su sitio y luego lo volviera a activar, entonces se convertiría en una disputa irremediable e incesante. Por lo tanto, basta con que el uso de mala fe se actualice en cualquier momento después del registro y por el tiempo que sea.

³⁹ Véanse casos OMPI D2000-0731 “chase-flemings.com” y D2000-0864 “sampo-leonia.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

Ahora bien, es conocido por todos que los dominios no son perpetuos, sino que deben ser renovados cada cierto tiempo. De esta circunstancia han surgido discusiones de si la renovación se debe equiparar con el registro original, y esta puntualización no es excesiva dadas las consecuencias de la postura que se adopte.

Es posible que el registro original se haya hecho de buena fe, pero las subsecuentes renovaciones no; si asumimos que al registrar el dominio se hizo de buena fe, pero al momento de renovarlo el ánimo ya era distinto, es evidente que la mala fe se desarrolló en el ínterin del registro y la renovación, principalmente por circunstancias que el titular del dominio previamente desconocía y que al saberlas pensó que podía ser de provecho renovar su dominio.

Algunos panelistas han decidido cancelar o transferir el dominio al titular de la marca en circunstancias similares, lo que indica que equiparan cada renovación con un registro primario, por ejemplo, en el caso de que el titular del dominio antes de renovarlo sí diera un uso legítimo y de buena fe a su sitio para promoverse, pero posteriormente cambia de giro comercial relacionado con la marca similar y renueva el dominio con la intención de obtener lucro del titular de la marca.⁴⁰

En cambio, otros prefirieron mantener el criterio de que si el dominio se registró primeramente de buena fe, el hecho de que cambien las circunstancias no modifica esta determinación⁴¹, lo que nos hace retornar a la precisión de que cada caso se debe analizar en lo individual para dar el dictamen más acertado.

4.1. Supuestos en que se da la presunción de mala fe. Análisis particular de las circunstancias que dan lugar a la mala fe enunciadas por la Política uniforme.

Al igual que en el caso del interés legítimo, para la mala fe en la Política uniforme enuncian supuestos o ejemplos que permiten ejemplificar conductas de mala fe en relación

⁴⁰ Véase caso OMPI D2000-0026 “4tel.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

⁴¹ Véase caso OMPI D2000-0993 “smartdesign.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

con los dominios, pero que no son limitativos o exhaustivos, sino meramente enunciativos, mismos que se contemplan en específico en el punto 4 (b) de la Política, lo que da un margen amplio de que en el caso concreto, a consideración del panelista correspondiente, otro tipo de conductas sean consideradas como prueba de mala fe. La Política formula los cuatro siguientes:

i) Circunstancias que indiquen que el titular del dominio lo ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) El titular del dominio lo ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el primero haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) El titular del dominio lo ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) Al utilizar el nombre de dominio, su titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Basta con que se compruebe que se actualiza la hipótesis de uno de los cuatro supuestos anteriores, si uno de ellos está acreditado es suficiente para determinar la mala fe del titular del dominio, aunque por supuesto llega a haber casos en que se conjugan dos o más de ellas.

Ahora, en un análisis más detallado se abordarán uno a uno cada supuesto de la Política indicativo de mala fe, el primero de ellos refiere:

i) Circunstancias que indiquen que el titular del dominio lo ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

Se puede reducir a:

Registrar el dominio para luego lucrar con su venta o transmisión.

En principio, cuando el titular de un dominio lo ofrece en venta por un precio mucho mayor que su costo original, se considera que existe mala fe. Este inciso 4 b (i) admite varias hipótesis: que la oferta sea de venta, de licencia, de renta; que dicha oferta se haga ya sea al titular de la marca idéntica o similar o a cualquier otra persona, de manera directa o mediante oferta pública

El indicativo de que la oferta es de mala fe, que marca la diferencia siendo el indicador más importante es el precio que el titular del dominio exige por transmitirlo a otro titular, es decir, la Política se enfoca en el lucro para determinar si hay mala fe. Lo cual – exclusivamente bajo este supuesto- es bastante lógico, porque suponiendo que el titular ofrece su dominio en venta al titular de la marca similar a un precio muy bajo y equivalente a lo que el primero desembolsó para obtenerlo, lo más seguro es que a quien se lo ofrecen acepte gustoso comprarlo, ya que gastaría lo mismo que si obtuviera su registro directamente con alguna entidad registradora y no habría necesidad de solicitar los servicios de un proveedor del Procedimiento administrativo.

Así las cosas, se puede interpretar que exclusivamente bajo este supuesto de oferta a precio razonable no existe mala fe, por lo tanto, en caso de que el titular del dominio lo

ofrezca en venta a un tercero no titular de la marca por un precio muy bajo, no podría determinarse que hay mala fe conforme al inciso (i) del punto 4 (b) pero sí podría asumirse la mala fe de conformidad con otro de los incisos abocados a la mala fe, como podría ser el (ii) o el (iii).⁴²

En adición a lo anterior, es menester analizar quién hace la oferta, en virtud de que este hecho puede significar una guía para determinar la existencia de mala fe, esto es, si quien sugiere la transmisión del dominio es el propio titular de la marca similar o algún competidor del mismo, es distinto a que si el titular del dominio es quien lo ofrece en venta, sin embargo, a pesar de que fuera el propio titular del dominio quien planteara la oferta para venderlo, esto no implicaría que existe mala fe de su parte, sino hasta en tanto se notara la intención de lucrar con su transmisión, por lo tanto, es probable que el titular de la marca prefiriera esperar a que le hagan la oferta de transmisión del dominio similar esperando en que tal evento ocurrirá debido a la popularidad de la marca para –supuestamente- utilizar tal oferta como señal de mala fe por parte del ofertante, no obstante, su mala fe sólo se confirmaría si ofrecerlo exige un precio excesivamente alto.

A propósito de lo anterior, el precio de la oferta por el dominio es un punto no precisado con criterios objetivos, no se ha llegado a determinar a partir de qué cantidad se considera que es un precio excesivo. La Política específicamente se refiere a un precio que exceda el desembolso que el titular del dominio efectuó, por eso podría asumirse que cualquier cantidad que supere el precio que una entidad registradora establece -por mínima que sea- ya indica un exceso.

La mayoría de los demandados no aceptan este cálculo y alegan que los desembolsos relacionados con ese dominio también se deben considerar para cotizar el precio de su venta, por ejemplo, los gastos que implica crear y mantener el sitio de Internet, el

⁴² Estos incisos dicen: ii) El titular del dominio lo ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el primero haya desarrollado una conducta de esa índole; o iii) El titular del dominio lo ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor... Punto 4 b de la Política uniforme. Ver más abajo en este mismo capítulo su análisis más detallado.

incremento en los precios que representaría una diferencia si el titular del dominio se viera en la necesidad de registrar otro después de vender el que ya tiene, etcétera, por ello es indispensable analizar cada caso a la luz de sus circunstancias particulares para determinar si un precio que se exige por un dominio es excesivo y por tanto indicativo de mala fe.

No obstante lo anterior, ha habido panelistas que decidieron que la mera oferta de venta de un dominio a un precio elevado no indica automáticamente mala fe, de hecho han concluido que los dominios deben ser considerados como objetos de comercio sujetos a la ley de la oferta y la demanda y que si es un dominio de pocas letras que se presta a ser el identificador de varias palabras, marcas o elementos con mayor razón se puede vender a un precio alto, por ejemplo, tenemos el caso de “dw.com” dominio que quería ostentar la televisora alemana “Deutsche Welle”.

En este caso, el panelista determinó que si un dominio es valioso es razonable que se venda caro⁴³, aunque debemos aclarar que esta postura es la excepción a la práctica común de los Grupos de expertos.

El segundo de los cuatro supuestos que la Política enuncia como indicadores de mala fe es el siguiente:

ii) El titular del dominio lo ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el primero haya desarrollado una conducta de esa índole;

Que se resume en:

El titular registra el dominio para impedir que el titular de la marca la refleje en él.

A este respecto la tendencia de las resoluciones indica que si la marca a que el dominio es similar o idéntica es muy conocida o incluso famosa en el lugar de residencia o

⁴³ Véase caso OMPI D2000-1202 “dw.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

negocios del titular del dominio y no hay interés legítimo de su parte, es casi seguro determinar la mala fe asumiendo que lo que deseaba era impedir que el titular de la marca usara un dominio para reflejarla, y si a esto le aunamos que el titular solicita registros en varios o todos los dominios genéricos de nivel superior (gTLDs) o incluso también los de códigos de países (ccTLDs), con mayor razón se puede asumir que se busca impedir que el otro lo use. Los sitios inactivos o que siempre aparecen en construcción también son indicadores de que no se están usando excepto para evitar que otro lo haga.

En contraste con el punto anterior en que el panorama se plantea relativamente sencillo, cuando la marca no es muy conocida, o al menos no en donde reside el titular del dominio, ya no es tan evidente la mala fe. Es cuestión lógica deducir que para que alguien pudiera haber obtenido el registro del dominio con el fin de evitar que el titular de la marca idéntica o similar la reflejara en él, primero tendría que haber conocido tal marca.

Como bien vimos en el Capítulo III de este mismo trabajo⁴⁴, la Política uniforme en su punto 2 precisa una serie de declaraciones que debe hacer todo aquel que pretenda obtener el registro de un nombre de dominio y que deslindan de toda responsabilidad a quien otorga el registro. Entre otras tenemos que mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio, su conservación o renovación, el solicitante declara y garantiza al registrador que dentro de lo posible sabe que el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero, por lo tanto queda perfectamente claro que aquel que solicita el registro es a quien le corresponde determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

En este orden de ideas podríamos afirmar que en el caso de México en que los registros marcarios tienen protección nacional y que existe el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el cual proporciona la información a petición del interesado acerca de las marcas registradas y en trámite, lo mínimo que podría hacer aquel que desea obtener un dominio es solicitar tal información a este Instituto, por lo tanto, el descargo que alegara el titular del dominio de no haber conocido la marca en donde él reside puede considerarse

⁴⁴ Véase el noveno y subsiguientes párrafos del punto 5.3.4 del Capítulo III de este mismo trabajo.

como una circunstancia que pudo ser prevista, más aun cuando al firmar el contrato con la entidad registradora afirmó que hizo lo posible para no violar derechos de tercero.

Ya por este solo hecho un panelista podría determinar que hay mala fe, en virtud de que el titular del dominio contaba con los medios idóneos para conocer desde el principio si existía una marca similar o idéntica al dominio que pretende obtener. Caso diferente sería si se tratara de una marca no registrada ni en trámite o de otro país que no cuente con un sistema que permita esta previsión, bajo esta suposición sí sería necesario que el demandante demostrara de alguna manera que el demandado efectivamente conocía su marca.

Hasta ahora sólo nos hemos limitado a estudiar los criterios respecto de la primera parte del punto 4 b (ii) pero hay que resaltar que este inciso incluye otro elemento indispensable para que se configure la conducta de mala fe condenada, así pues, la Política fue muy cuidadosa al añadir que es necesario que se presente un patrón de conducta al tener un dominio con el solo fin de evitar que el titular de la marca similar lo use. El problema que surge aquí es qué criterio se debe usar para determinar que existe un patrón de conducta.

En relación con lo anterior, es normal que se considere mala fe acumular dominios para luego venderlos, con la precisión de que no deberán ser vendidos al titular de las marcas similares porque en ese caso no estaría evitándose que éstos reflejen su marca. Sin embargo, esta conducta podría adaptarse al inciso (i) o incluso considerarse una combinación de varios de los indicadores del punto 4 (b), circunstancia normal, ya que en realidad es muy común que la mala fe se configure por conductas que mezclan elementos de dos o más de los incisos

Así es, la principal duda que persiste es a partir de cuántos dominios registrados ya se puede afirmar que existe un patrón de conducta. Este patrón de conducta no necesariamente debe dirigirse hacia la misma marca, sino que puede tratarse de un solicitante de dominios que busque reflejar muy diversas marcas sin ninguna relación entre

sí, como ejemplo tenemos a John Zuccarini un individuo ya conocido gracias al amplio número de demandas conforme a la Política uniforme presentadas en su contra, por toda clase de personas, tanto físicas como morales.⁴⁵

Arriba en este mismo punto mencionábamos que el hecho de registrar una marca o una palabra muy similar en varios dominios de nivel superior de entrada indicaba mala fe porque de esa forma al titular de la marca no le quedarían opciones para registrarla como dominio, por ello, varios panelistas han considerado que aunque los dominios que tenga un mismo titular sean apenas muy pocos, si se evidencia la intención de impedir la obtención de algún dominio relacionado acaparando varios de los probables útiles para el titular de la marca, entonces sí se considera un patrón de conducta.

Por el contrario, otros han resuelto que aunque haya decenas de dominios extremadamente similares a la marca no se actualiza el supuesto del inciso (iii), aduciendo que el titular de la marca ya había previamente registrado un dominio mediante el que podía reflejar su marca⁴⁶. Así, aunque un titular de dominios tuviera decenas de ellos similares a una marca, mientras el titular de la marca tuviera la oportunidad o efectivamente hubiese registrado un dominio relacionado con su marca, no se considera que hay mala fe.

En vista de que este inciso (iii) es muy preciso y limitado al expresar que la intención del titular del dominio es evitar que el titular de una marca la refleje en un dominio, entonces debemos asumir que en el caso de palabras similares en grado de confusión a la marca no hay mala fe bajo este supuesto, por muy parecidas que sean, sino que deben incluir exactamente la palabra que compone la marca, de otra forma el titular de la marca quedaría libre de usar su marca en un nombre de dominio y no se podría acusar al titular del dominio de privar al otro de ningún derecho.

⁴⁵ A manera de ejemplo podemos mencionar los casos D2000-0330 de *Encyclopaedia Britannica, Inc v. John Zuccarini*; D2000-0578 *Dow Jones & Company, Inc. and Dow Jones LP v. John Zuccarini*; D2000-1415 *Nicole Kidman v. John Zuccarini* D2000-1524 *At Home Corporation v. John Zuccarini*; D2001-0489, *Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini*; por mencionar sólo algunos.

⁴⁶ Véase caso OMPI D2000-0858 “ahmanson.org” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

El tercer supuesto que la Política enuncia como indicador de mala fe se cita a continuación:

iii) El titular del dominio lo ha registrado fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

En este caso no es pertinente siquiera reducir la hipótesis pues ya en sí misma es breve y clara, no obstante es necesario puntualizar qué han definido los panelistas como “competidor” ya que la definición común que nos incita a pensar únicamente en un competidor en el sentido de competencia comercial ha sido declarado como muy limitado y los panelistas han optado por que ese concepto se asuma de manera mucho más amplia.

Así tenemos que en el caso de *Mission KwaSizabantu v. Benjamin Rost*⁴⁷ se define “competidor” como aquel que actúa en oposición a otro, y el concepto no implica o exige que necesariamente se considere en un sentido comercial o de negocios. Como ejemplo de lo anterior en que la competencia no tiene que ver con un sentido comercial o que implique que ambas personas se dediquen al mismo giro de negocios se halla el supuesto en que las partes compiten por la atención de los usuarios.

Parece difícil imaginar un caso en que el único propósito del titular del dominio sea perturbar la actividad comercial de otro, sin siquiera buscar un lucro o un beneficio para él, sin embargo, ejemplos sí existen, tal como el referente al caso de *Tarjeta Naranja S.A. v. MrDominio.com and Alejandro San Jorge*⁴⁸, en que el contenido del sitio amparado por el dominio se componía únicamente de dos imágenes, ambas eran los conocidos como “links”, es decir, vínculos que al señalar con el ratón de la computadora sobre ellos automáticamente transportan al usuario hacia otro sitio.

Ambos “links” dirigían a la página de los principales competidores de la marca reflejada en el dominio en disputa; por ello, es un ejemplo clarísimo de cómo se puede

⁴⁷ Véase caso OMPI D2000-0279 “kwasizabantu.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

⁴⁸ Véase caso OMPI D2001-0295 “tarjetanaranja.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

perturbar la actividad comercial de alguien sin beneficio directo. También podemos mencionar el caso de los dominios peyorativos.

El último de los cuatro supuestos del punto 4 (b) de la Política aparece a continuación:

iv) Al utilizar el nombre de dominio, su titular ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

En pocas palabras podemos resumirlo como

El dominio se usa con la intención de obtener un lucro al atraer usuarios mediante la confusión valiéndose de la reputación de la marca imitada.

En el caso de este supuesto sí es imperioso que la conducta del titular del dominio tenga un carácter activo, la pasividad no configura mala fe. De igual forma es casi indudable que en estos casos estarán involucradas marcas famosas o bien conocidas con el fin de aprovecharse de reputaciones que aseguren la atención del público.

Continuando con la aclaración de los términos que usa este inciso tenemos que expresa que el titular del dominio “ha intentado de manera intencionada, atraer usuarios de Internet a su sitio”, así tenemos que no se requiere que al usar el dominio éste *efectivamente* atraiga usuarios, sino que basta con que haya tenido la intención, el éxito de sus intentos es un elemento independiente no para ser considerado por el Grupo de expertos a cargo.

Siguiendo con el análisis de los elementos que componen este supuesto tenemos el “ánimo de lucro”. Al igual que el trato que para la atracción de los usuarios, en este caso basta con la sola intención, es suficiente el ánimo de obtener ventajas económicas por la

confusión de los usuarios para que haya mala fe, incluso con que exista un potencial lucro que eventualmente se actualizará.

Dentro de este último inciso (iv) hay una serie de conductas que suelen repetirse y que configuran ejemplos concretos del supuesto:

- El demandado registra dominios equivocados por una letra o que tienen sutiles modificaciones ortográficas y son similares a marcas famosas⁴⁹.
- En nombres de dominio que sólo añaden un guión, se infiere la mala fe porque indica que su titular conocían la marca y estaba conciente de que sin el guión no les concederían el registro del dominio por ya existir previamente⁵⁰.
- El titular del dominio hace los arreglos técnicos necesarios para que al entrar el usuario al sitio bajo el nombre de su competidor automáticamente lo dirija al sitio que en verdad promueve sus productos o servicios⁵¹.
- El dominio omite aclarar que no hay relación alguna entre la marca conocida y el sitio al que lleva el dominio, incluso el contenido del sitio induce a los usuarios a pensar que existe alguna relación o asociación entre ambos⁵². Valoración completamente diferente se hace cuando expresa y claramente se manifiesta que no existe ninguna relación entre ellos, en estos casos este aviso se considera como una exención de la mala fe⁵³.
- A pesar de que la presencia de material pornográfico en un sitio por sí mismo *no* es suficiente para establecer mala fe, es bien sabido que aquellos cuyo negocio es la venta de pornografía se apoyan en dominios que confunden o usan términos eufemísticos para que los usuarios lleguen a esos sitios, por ello es común encontrar que se valen del uso de

⁴⁹ Véase caso OMPI D2001-0335 “fulhamfc.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

⁵⁰ Véase caso OMPI D2000-0131 “seek-america.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

⁵¹ Véase caso OMPI D2000-0521 “hifog.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

⁵² Véase caso OMPI D2002-0343 “allegrad.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

⁵³ Véase caso OMPI D2001-0903 “okidataparts.com” en arbiter.wipo.int/domains/index.html.

marcas en absoluto relacionadas con la pornografía para de ahí dirigir a los usuarios a sus sitios⁵⁴.

5. Parte procedimental. Puntos relacionados.

5.1. El escrito de contestación. Falta de presentación por parte del demandado.

Lo que en México conocemos como “rebeldía”⁵⁵, también se puede dar en el caso del procedimiento administrativo obligatorio. Independientemente de que el titular del nombre de dominio demandado desee o le convenga presentar una contestación a la demanda, de acuerdo con las cláusulas del acuerdo suscrito por el titular del nombre de dominio al registrarlo, la presentación del escrito de contestación es obligatoria.

En el supuesto de que no presentara el escrito de contestación o lo hiciera fuera de plazo, se considera que incumple lo previsto en el Procedimiento; no obstante, el Proveedor debe dar curso al procedimiento y nombrar el Grupo administrativo de expertos, pero con la particularidad de que a éste se le informa del incumplimiento del demandado para que resuelva la controversia teniendo en cuenta la información disponible y así obtenga las conclusiones que considere apropiadas teniendo en cuenta que el demandado no presentó escrito de contestación en el plazo previsto.

Sobre el particular podemos resolver que al que más perjudica no presentar una contestación a la demanda es al propio demandado, puesto que el procedimiento de cualquier manera proseguirá, sólo que sin que el Grupo de expertos considere los argumentos que se oponen a los del demandante, e incluso tomando en cuenta que no respondió la demanda.

⁵⁴ Véase caso OMPI D2001-1387 “nascarnowmag.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

⁵⁵ Del latín *rebellis*, acción del que se niega a obedecer la autoridad legítima. Se le define como la desobediencia a una autoridad judicial o incumplimiento del deber procesal de acudir al llamado o emplazamiento realizado por la autoridad judicial. En general se aplica el término únicamente a esta falta de comparecencia, por lo tanto es aplicable al demandado.

De igual manera, al momento de ejecutar una resolución, no es en absoluto necesaria la comparecencia o voluntad del demandado dado que quien tiene la capacidad para cancelar, transmitir o mantener el nombre de dominio como lo registró su titular es única y exclusivamente el Registrador, quien está compelido por disposición de la Política a ejecutar la resolución del Grupo de expertos sin concernirle cuál es la postura o presencia del titular del nombre de dominio, ni en el caso que genera la resolución, ni en general⁵⁶.

5.2. La oportunidad en la presentación de documentos. Escritos complementarios.

Como regla general tenemos que tanto el demandante como el demandado cuentan con una sola oportunidad para presentar sus escritos, esto es, el escrito de demanda y la contestación a la misma. Como ya se analizó en el capítulo anterior, en el caso de que estos escritos presenten deficiencias, es facultad del Proveedor del procedimiento solicitar que sean subsanadas las omisiones o corregidos los errores en aras de la claridad y mejor decisión de los panelistas. Situación diferente es aquella en que voluntariamente una o ambas partes presentan escritos complementarios o pruebas posteriores al escrito de demanda o contestación.

El Reglamento en su numeral 12 es claro en lo que respecta a esta circunstancia, especifica que “Además de la demanda y del escrito de contestación, el Grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes.” No cabe duda de que el único caso en que se aceptan documentos con posterioridad es aquel en que los panelistas directamente lo requieren, la voluntad de las partes no interviene en forma alguna.

No obstante lo anterior, en muchas ocasiones las partes deciden enviar escritos complementarios a los panelistas una vez que ya presentaron el único escrito a que tienen derecho conforme a la Política uniforme y el Reglamento. A este respecto, la mayoría de los panelistas han decidido no admitir tales documentos posteriores, aduciendo el espíritu

⁵⁶ Para mayor extensión respecto de este tema consúltese el punto 5.10 referente a las resoluciones en el Capítulo III de mismo trabajo.

práctico, económico y expedito del Procedimiento administrativo. Muchas veces en su resolución final incluso aclaran que no les dieron lectura.

Dado que la mayoría de las veces es el demandante el que decide ampliar su primer escrito de demanda, en las escasas ocasiones en que sí han permitido su recepción y los consideran para su valoración, en aras de la equidad otorgan la oportunidad al demandado de a su vez dar contestación a esos escritos subsiguientes.⁵⁷

5.3. Presentación de demanda de nueva cuenta sobre caso ya juzgado.

Un principio de derecho es que no se pueden volver a juzgar los mismos hechos una vez que ya se ha dictado resolución al respecto; al Procedimiento administrativo también aplica este principio.

Muchas veces una sola persona registra varios dominios, lo cual provocaría varias demandas en contra del mismo demandado; en estas ocasiones no se consideran satisfechos los elementos como para considerarse que se trata de un segundo juzgamiento del mismo caso.

Para que en verdad se considere que una demanda involucra un caso ya juzgado debe haber coincidencia en los tres elementos principales: mismo demandado, mismo demandante y mismo dominio. La discusión central se aboca a cuándo es válido que un panelista acepte juzgar un caso que se le presenta si el demandado, el actor y el dominio son los mismos elementos de un caso anterior.

La Política uniforme en su punto 4K es clara al indicar que en caso de inconformidad con lo resuelto en el Procedimiento administrativo se puede recurrir a la justicia de los tribunales nacionales, quienes volverían a juzgar respecto del caso ya

⁵⁷ Véanse casos OMPI D2000-0210 “juliaroberts.com”, D2000-0270 “htmlase.com” y D2000-0596 “sting.com” en arbitr.wipo.int/domains/index.html.

analizado por panelistas especializados, el problema se presenta cuando se desea que sea otro Grupo de expertos bajo la misma Política uniforme quien juzgue de nuevo.

Los panelistas que se han visto en la necesidad de emitir una opinión al respecto han sido precavidos y muy específicos; sus dictámenes se inclinan por la regla general de que NO está permitido juzgar dos veces el mismo asunto, pero también han marcado las excepciones y los casos en que sí puede admitirse.⁵⁸ Esta excepción se refiere a la existencia de hechos supervenientes o cambio en las circunstancias.

En el supuesto de que el actor no haya planteado bien su caso la primera vez que intentó una resolución favorable conforme a la Política uniforme y no la obtiene, no es admisible que vuelva a presentar una demanda, ya que esto daría lugar a una interminable serie de demandas hasta que obtuviera el resultado deseado, dejando expuesto al titular del dominio.

Para mayor claridad, un panelista hace la distinción entre los hechos que ya han ocurrido antes de la primera ocasión que se recurrió al Procedimiento administrativo, y los que surgen con posterioridad. En el caso del primer supuesto considera completamente inadmisibles dar la oportunidad al titular de la marca de volver a presentar su caso ante un Grupo de expertos, por el contrario, en el segundo parece que sí es justo y razonable, en vista de que un cambio de circunstancias pueden modificar por completo la valoración de un panelista.

Como ejemplo podríamos plantear que el titular del dominio hacía uso de buena fe del mismo, por lo que a consideración del Grupo de expertos se le permite conservar el dominio, pero posteriormente este mismo titular decide hacer un uso de mala fe del dominio y afecta los derechos del titular de la marca semejante o idéntica, en este caso sí podría volverse a presentar una demanda que involucrara al mismo demandado, mismo demandante y mismo dominio, porque de otra manera los titulares de dominios, concientes de que una vez obtenida una resolución favorable se encontrarían protegidos

⁵⁸ Véase caso OMPI D2000-1490 “creo.scitex.com” en arbitrator.wipo.int/domains/index.html.

indefinidamente, lo que permitiría conductas ilícitas y mermaría la efectividad de la Política uniforme y el Procedimiento administrativo que ampara.

Así las cosas, como se desprende de todo lo anterior, no obstante que a través de la resolución de controversias efectuadas por los Grupos de expertos desde que entró en vigor la Política uniforme se han sentado bases y principios generales que dan cierta luz al momento de definir criterios en los Procedimientos administrativos en materia de nombres de dominio, es indispensable atender a las particulares circunstancias de cada caso en concreto a efecto de resolver con la mayor equidad y justicia posibles.

CONCLUSIONES

1. La naturaleza jurídica de un nombre de dominio es la de un derecho personal cuyo origen es el contrato de carácter civil celebrado entre el titular del dominio y la entidad registradora.
2. Un nombre de dominio está conformado por un conjunto de caracteres alfanuméricos que identifican sitios o destinos ubicados dentro de la red de Internet y que involucra una combinación de elementos que le dan un carácter sui generis diverso al de cualquier otra figura, fusionando una doble función: la de elemento técnico por un lado y la de identificador por el otro.
3. Podemos afirmar que la ICANN efectivamente cumple con los más importantes objetivos y necesidades del sistema de nombres de dominio, proporcionando orden y reglamentación adecuados a las necesidades que surgen incesantemente, constituyendo una estructura estable que aporta seguridad y certeza a sus usuarios.
4. Se considera que la ICANN debe mantenerse como un organismo privado en atención a la inevitable politización que sufren los organismos públicos internacionales, misma que entorpece su funcionamiento una vez que los gobiernos intervienen en el manejo de algún asunto y –contrario a lo perseguido- desvirtúa el carácter democrático que se pretende conservar.
5. La postura del presente trabajo sostiene que lo más conveniente es mantener a la ICANN en su carácter privado, pero impulsando junto con el apoyo de los gobiernos estatales el mejoramiento de la regulación y esquemas ya establecidos que han demostrado ser efectivos.
6. Se concluye que el incremento de dominios superiores autorizados conlleva ventajas, sin embargo, al aprobar tantos, se corre el riesgo de incurrir en un exceso de especialización, existiendo la posibilidad de que se genere confusión dentro de la red de Internet y provoque

que el usuario de Internet se extravíe en medio de tan alto número de dominios similares cuya única diferencia sea el gTLD

7. No es correcto que a través del sistema de nombres de dominio se reconozcan situaciones que aún permanecen en discusión en otros foros a través de la creación de nuevos dominios, hecho que equivaldría a que la red de Internet manifestara una postura respecto de un tema que aun no ha sido oficialmente definido, arriesgando su carácter democrático y neutral.

8. La naturaleza jurídica del Procedimiento derivado de la Política Uniforme de Solución de Controversias es la de un mecanismo alternativo de solución de controversias único en su tipo debido a las muy particulares características en función de los elementos objeto del mismo que a su vez encuentra coincidencias en figuras actualmente existentes como son el arbitraje y la conocida como “Determinación de experto”.

9. La principal ventaja de este procedimiento administrativo que la Política prevé consiste en que proporciona una manera más rápida y económica de solucionar controversias relacionadas con el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet que la proporcionada por las acciones judiciales.

10. El mayor mérito del mecanismo de solución de controversias en materia de nombres de dominio es el permitir la existencia de una reglamentación que se mantiene a la vanguardia de los problemas que surgen debido al avance acelerado de la tecnología.

11. Actualmente en México la estructura legal nacional no es capaz de dar una solución efectiva a las controversias en materia de nombres de dominio en razón de la falta de reglamentación al respecto y de la naturaleza de los conflictos.

12. A pesar de que en México existiera una legislación adecuada para resolver controversias en materia de nombres de dominio, sigue siendo más conveniente y efectivo el recurrir al

Procedimiento administrativo especial establecido en la Política Uniforme de Solución de controversias en materia de nombres de dominio para este fin.

13. Por la naturaleza privada de los contratos mediante los cuales se adquiere la titularidad de un nombre de dominio es completamente válida la obligatoriedad para el solicitante del registro de dominio de declarar que se someterá al procedimiento administrativo especial conforme a la Política uniforme en caso de que un titular de marca lo inicie en su contra.

14. La Política Uniforme no sólo se refiere a conductas activas para determinar que un dominio se usa de mala fe, sino que la inactividad o detentación pasiva de los dominios también son indicadores de mala fe.

15. Es importante que se modifique la Política Uniforme para incluir expresamente la ampliación de la protección relativa a otros signos distintivos diversos a las marcas en razón de que en la práctica ya se efectúan estas conductas pero únicamente de modo extraoficial a criterio de los panelistas como es el caso de los nombres de personas famosas, de indicadores geográficos o de denominaciones de origen.

16. Se propone que para el efecto de que la Política uniforme cumpla efectivamente con su objetivo, debe incluirse expresamente la posibilidad de que el titular de una marca inicie de nueva cuenta un procedimiento administrativo en contra de un mismo nombre de dominio en varias ocasiones en caso de que exista un cambio de circunstancias en el uso del mismo.

17. Se considera que a fin de respetar los principios básicos del debido proceso, es necesario modificar la Política Uniforme a efecto de adicionar una segunda instancia al procedimiento administrativo especial a cuyo cargo se encuentre un órgano necesariamente colegiado, mismo que debe estar conformado por expertos distintos a aquéllos que emitieron la resolución sujeta a revisión.

18. Se concluye que la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ha demostrado ser un mecanismo extremadamente eficaz que ha

logrado cumplir con los objetivos para los que fue creado de una manera oportuna y conveniente que consigue satisfacer las necesidades que la agilidad de un sistema como es la red de Internet exige.

GLOSARIO

Acuerdo de registro.- El acuerdo entre el registrador y el aspirante a ser titular del nombre de dominio a efecto de que este último lo obtenga.

Agencia Gubernamental de Proyectos de Investigación.- conocida por sus siglas en inglés como “A.R.P.A” (*Advanced Research Projects Agency*); organismo bajo el control del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América cuya misión era desarrollar un sistema militar de comunicaciones en red diseñado específicamente para interconectar computadores en forma descentralizada que pudieran continuar operando aun en el caso de que alguno o varios de sus puertos de comunicaciones fueran destruidos durante un ataque enemigo.

ccTLD.- Sus siglas se generan del inglés *country codes Top Level Domains*; son dominios de nivel superior determinados por criterios geográficos y que constituyen los dominios genéricos internacionales correspondientes a códigos de países que se forman por dos letras de acuerdo a la norma ISO 3166, por ejemplo, “mx” para México.

Chat, teleconferencia y videoconferencia. Son servicios de conversación en línea por medio de los cuales se puede ver en la pantalla lo que otros usuarios escriben en el momento, comunicándose en tiempo real. Nuevas tecnologías permiten conversar con otros usuarios no tan sólo escribiendo en la pantalla, sino también hablando por un micrófono y escuchando la voz por las bocinas de la computadora. Del mismo modo, con modernas cámaras que se integran a la computadora, se puede ver al interlocutor.

Ciberocupación.- Término utilizado para describir el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación a los derechos de marcas de productos y de servicios.

Correo electrónico.- es un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de comunicación electrónicos.. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos.

Demandado.- El titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda.

Demandante.- La parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de dominio.

Grupo de expertos.- Es aquél nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio.

Grupos de discusión o *newsgroups*.- Son foros en línea, donde cada cual puede exponer su opinión, comentar lo que otro ya ha escrito o plantear temas nuevos. Por lo general, la información publicada en estos foros permanece visible por varios días, garantizando una amplia participación de las personas sin necesidad de horarios comunes.

gTLD.- Sus siglas provienen del inglés *generic Top Level Domains*, es decir "dominios genéricos de primer nivel"; así es como se denomina al nivel más alto de la ruta del Sistema de nombres de dominio. Son los nombres de dominio superiores conocidos como "dominios de nivel superior" divididos por criterios de actividad a la que se refieren, por ejemplo .com, .int, .net, entre otros, y cuya ubicación es hasta la extrema derecha de un nombre de dominio.

Hostigamiento al buen uso del nombre de dominio.- También conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio, consistente en la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado.

INN.- conocidos en inglés como *International Nonproprietary Names* cuya traducción al español equivale a Nombres internacionales no sujetos a apropiación; es un nombre único usado para identificar una sustancia farmacéutica o su ingrediente activo El sistema de los

INN inició a operar en 1953 con el fin de establecer una clase de identificadores que no fueran susceptibles de apropiación y estuvieran totalmente disponibles para el uso público a cargo de la Organización Mundial de la Salud.

Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Se traduce al español como la Autoridad de Internet para Números Asignados. Es una corporación supeditada a la ICANN sin fines de lucro responsable de asignar las direcciones numéricas de Protocolo de Internet (IP), nombres de dominio y de las funciones de administración del Sistema de nombres de dominio constituida bajo las leyes del estado de California, EUA en funciones a partir del 6 de noviembre de 1998

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Se traduce como Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet. Es una organización privada en funciones desde noviembre de 1998 sin fines de lucro, responsable de asignar direcciones numéricas de Protocolo de Internet (IP), nombres de dominio y de las funciones de administración y organización del Sistema de nombres de dominio.

Internet. Es la abreviatura de *Interconnected Networks*, es decir, redes interconectadas, o red de redes. Es una red mundial de computadoras interconectadas con un conjunto de protocolos que aparece por primera vez en 1969.

La telaraña mundial o *World Wide Web*.- Conocido como *www* por sus siglas en inglés), el *World Wide Web* es un sistema que permite compartir y encontrar datos en Internet, manejando todo por medio de “sitios” de Internet. Es el servicio más popular del Internet ya que plantea la disponibilidad en línea de millones de páginas informativas sobre los más diversos tópicos en numerosos idiomas.

Libro blanco.- Declaración hecha por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América en 1998 acerca de la política sobre la administración y direcciones de Internet mediante la cual se reiteraba la idea de crear una nueva empresa privada, sin fines de lucro, responsable de coordinar las funciones específicas del DNS en beneficio de

Internet en su conjunto y de sus usuarios. Dicho Libro Blanco dio lugar a la creación de la ICANN.

Libro verde.- Fue una propuesta del Gobierno de los EE.UU. para el control y desarrollo de Internet que presentó para debate varias medidas relativas a la gestión de DNS, incluida la creación, por el sector privado, de una nueva entidad con sede en los Estados Unidos de América y administrada por un Consejo de Administración mundial y funcional.

Listas de correo.- Constituyen un uso especial del correo electrónico que permite la distribución masiva de información entre múltiples usuarios de Internet en simultáneo. En una lista de correo se escribe un mensaje a la dirección de la lista el cual llega masivamente a todas las personas inscritas en la lista.

Miembro del grupo de expertos.- El individuo nombrado por un proveedor para formar parte de un Grupo de expertos.

Network Information Center (NIC por sus siglas en inglés).- Es el contacto administrativo de la ICANN en cada país para la obtención de los registros de nombres de dominio, mismo que se encarga de administrar los dominios de nivel superior correspondiente a códigos de países. El contacto en México es llamado *Network Information Center* de México conocida como NIC-México por sus siglas en inglés.

Network Solutions Inc (NSI).- Empresa que fue constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos de América que se dedicó a administrar exclusivamente el sistema de registro de nombres de dominio a partir de 1993 conforme a un contrato establecido con la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, y cuya vigencia expiró en 1998 cuando fue adquirida por la compañía *VeriSign*, misma que actualmente opera los gTLDs com, .net y .org.

Nombre de dominio. Es la dirección fácilmente comprensible para el usuario de un ordenador en forma fácil de recordar o de identificar; se le define como una “dirección”

porque guía, encamina o dirige hacia un determinado destino, en este caso, hacia el sitio de Internet relacionado con ese nombre de dominio. Es una forma simple de dirección de Internet formado por un conjunto de caracteres, como pueden ser letras, números, guiones, etcétera.

Parte.- De conformidad con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, el demandante o demandado.

Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.- Cuerpo reglamentario que establece el marco jurídico para la solución de disputas existentes entre el titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de Internet en los dominios de nivel superior, así como en los ccTLD que han adoptado la Política de forma voluntaria.

Procedimiento administrativo especial.- Es el procedimiento alternativo de solución de controversias establecido en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio abocado a resolver de manera vinculante las controversias suscitadas entre titulares de marcas y titulares de nombres de dominio supuestamente registrados de mala fe.

Proveedor.- El proveedor de servicios de solución de controversias aprobado por la ICANN.

Registrador.- La entidad ante la que el demandado haya registrado el nombre de dominio que sea objeto de una demanda.

Reglamento Adicional.- El Reglamento adoptado por el proveedor que administra un procedimiento que complementa al Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio en la solución de controversias.

Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio.- Cuerpo de reglas que establece las normas y otros requisitos correspondientes a cada etapa del procedimiento administrativo para la solución de controversias complementando y ampliado el contenido de la Política uniforme con la finalidad de lograr su aplicación de manera satisfactoria.

Sistema de Nombres de Dominio (mejor conocido como DNS por sus siglas en inglés). El DNS es un complejo mecanismo que permite la traducción de los caracteres que conforman los nombres de dominio a direcciones exclusivamente numéricas, conocidas como direcciones de Protocolo de Internet (IP por sus siglas en inglés), y viceversa.

Solicitante.- Bajo los términos del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, cualquier persona física o moral que inicia la solicitud de un nombre de dominio a su nombre o por encargo de un tercero.

Transfer Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), que en español se puede traducir como Protocolo de Control de Transferencia/Protocolo de Internet. Un protocolo es un conjunto de reglas unificadoras establecidas entre dos dispositivos para permitir la comunicación entre ambos en virtud de que las configuraciones de computadoras que intercambia información pueden proceder de una variedad de fabricantes y es probable que tenga diferencias tanto en hardware como en software, así para posibilitar la comunicación entre éstas es necesario un conjunto de reglas formales para su interacción. A estas reglas se les denominan protocolos.

El TCP / IP es el protocolo base de Internet que sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas operativos.

Transferencia de archivos (FTP, *File transfer protocol*).- Los servidores FTP, son depósitos de archivos, donde se puede obtener copias de programas, documentos e imágenes para experimentar por un tiempo limitado con los mismos.

WHOIS. Es el Sistema de Base de Datos utilizado para la consulta de nombres de dominio y sus datos principales, un mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre de dominio.

World Wide Web. Su traducción literal es “telaraña mundial”. Es un sistema de navegador para extraer elementos de información llamados "documentos" o "páginas *web*". Ésta es parte de Internet, siendo la *World Wide Web* uno de los muchos servicios ofertados en la red Internet. La *Web* es un sistema de información mucho más reciente, desarrollado inicialmente en 1989.

ANEXOS

POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

Política aprobada el 26 de agosto de 1999

Documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999

Traducción al español de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

1. Objetivo. La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) ha sido aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”), se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre usted y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. El procedimiento establecido en virtud del párrafo 4 de la presente Política se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), disponible en www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm, y el Reglamento Adicional del proveedor del servicio de solución de controversias administrativas seleccionado.

2. Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que

- a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas;
- b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero;
- c) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y
- d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables.

A usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

3. Cancelaciones, cesiones y cambios. El registrador cancelará, cederá o efectuará cambios de otra manera en los registros de nombres de dominio habida cuenta de las siguientes circunstancias:

- a) a reserva de lo previsto en el párrafo 8, una vez recibidas instrucciones que usted o su agente autorizado le envíen por escrito o por medios electrónicos adecuados a fin de que tome dichas medidas;
- b) una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente, por la que se exija la adopción de dichas medidas; y/o
- c) una vez recibida una resolución de un grupo administrativo de expertos por la que se exija la adopción de dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo en el que usted sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud de la presente Política o de una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN. (Véase el párrafo 4.i) y k).

4. Procedimiento administrativo obligatorio.

El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias administrativas que figuran en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (cada uno de ellos un “proveedor”).

a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que

- i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y

- ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos.

b. Pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo 4.a) iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

- i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o
- iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, usted deberá remitirse al párrafo 5 del Reglamento al determinar la manera en que deberá preparar su escrito de contestación. Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a) ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

d. Selección de proveedor. El demandante seleccionará al proveedor de entre los aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor.

El proveedor seleccionado administrará el procedimiento, excepto en los casos de acumulación descritos en el párrafo 4.f).

e. Inicio del procedimiento y proceso, y nombramiento del Grupo administrativo de expertos. El Reglamento establece el proceso para el inicio y la realización de un procedimiento, así como para el nombramiento del Grupo de expertos que resolverá la controversia (el “Grupo administrativo de expertos”).

f. Acumulación. En caso de existan numerosas controversias entre usted y el demandante, tanto usted como el demandante podrán solicitar la acumulación de las controversias ante un único Grupo administrativo de expertos. Esta petición se efectuará al primer Grupo administrativo de expertos nombrado para entender en una controversia entre las partes. Este Grupo administrativo de expertos podrá acumular ante sí dichas controversias haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando las controversias consolidadas se rijan por la presente Política o una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN.

g. Tasas y honorarios. Todas las tasas que cobre un proveedor en relación con cualquier controversia ante un Grupo administrativo de expertos de conformidad con la presente Política serán pagadas por el demandante, excepto en los casos en que usted elija ampliar el grupo administrativo de expertos de uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5.b)iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre usted y el demandante.

h. Participación del registrador en los procedimientos administrativos. El registrador no participa ni participará en la administración o realización de ningún procedimiento ante un Grupo administrativo de expertos. Además, no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por un Grupo administrativo de expertos.

i. Recursos jurídicos. Los recursos disponibles para el demandante de conformidad con cualquier procedimiento ante un Grupo administrativo de expertos se limitarán a exigir la cancelación del nombre de dominio que usted posee o la cesión al demandante del registro de un nombre de dominio que usted posee.

j. Notificación y publicación. El proveedor notificará al registrador cualquier resolución adoptada por un Grupo administrativo de expertos respecto de un nombre de dominio que usted haya registrado ante dicho registrador. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán íntegramente en Internet, excepto cuando un Grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución.

k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el Procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Si un Grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del Grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos “Whois”. Véanse los párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores).

Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la resolución del Grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio.

5. Otro tipo de controversias y litigios. Las demás controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el Procedimiento administrativo obligatorio se resolverán entre usted y dicha parte mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible.

6. Participación del registrador en las controversias. El registrador no participará de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted y otra parte distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio. Usted no nombrará al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera en dicho procedimiento. En caso de que el registrador sea nombrado en calidad de parte en dicho procedimiento, se reserva el derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y a adoptar cualquier otra medida necesaria para su defensa.

7. Mantenimiento de la condición jurídica. El registrador no cancelará, cederá, activará, desactivará o cambiará de otra manera la condición jurídica de cualquier registro de nombre de dominio en virtud de la presente Política a excepción de lo previsto en el párrafo 3.

8. Cesiones durante una controversia.

a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular. Usted no podrá ceder su registro de nombre de dominio a otro titular

- i. durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4 o durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) a partir de la conclusión de dicho procedimiento; o
- ii. durante un procedimiento judicial o arbitraje pendientes iniciados en relación con su nombre de dominio a no ser que la parte a la que se ceda el registro del nombre de dominio acepte, por escrito, que la resolución del tribunal o del árbitro sea de carácter obligatorio. El registrador se reserva el derecho a cancelar cualquier cesión de registro de un nombre de dominio a otro titular que infrinja lo establecido en el presente apartado.

b. Cambio de registradores. Usted no podrá transmitir su registro de nombre de dominio a otro registrador durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4) durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los

días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) la conclusión de dicho procedimiento. Usted podrá ceder la administración de su registro de nombre de dominio a otro registrador durante una acción judicial o arbitraje pendientes, si el nombre de dominio que usted haya registrado ante el registrador sigue estando sujeto a los procedimientos iniciados contra usted de conformidad con las cláusulas de la presente Política. En caso de que usted transmita un registro de nombre de dominio durante el período de resolución de una acción judicial o arbitraje, dicha controversia seguirá estando sujeta a la política sobre controversias en materia de nombres de dominio establecida por el registrador desde el que se haya transmitido el registro del nombre de dominio.

9. Modificaciones de la Política. El registrador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presente Política con permiso de la ICANN. El registrador publicará la Política revisada en <URL> al menos treinta (30) días naturales antes de su entrada en vigor. Salvo que ya se haya recurrido a la presente Política mediante el sometimiento de una demanda a un proveedor, en cuyo caso a usted se le aplicará la versión de la Política que estaba en vigor en el momento en que se recurrió a ella hasta que finalice la controversia, los cambios efectuados le vincularán con carácter obligatorio en cualquier controversia en materia de registros de nombres de dominio, independientemente de que la controversia haya surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma. En caso de que usted se oponga a un cambio en la presente Política, su único recurso jurídico consistirá en cancelar su registro de nombre de dominio, siempre y cuando no tenga derecho al reembolso de las tasas pagadas al registrador. Asimismo, se le aplicará la Política revisada hasta que cancele su registro de nombre de dominio.

REGLAMENTO DE LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

Política aprobada el 26 de agosto de 1999

1. Definiciones

En el presente Reglamento:

Se entenderá por **demandante** la parte que presente una demanda relativa al registro de un nombre de dominio.

Se entenderá por **ICANN** la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet.

Se entenderá por **jurisdicción del registrador o de la otra parte** la competencia judicial en

- a) la oficina principal del registrador (siempre y cuando el titular del nombre de dominio en su acuerdo de registro se haya sometido a esa jurisdicción para la determinación de controversias relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma),
o
- b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del nombre de dominio contenido en la base de datos “Whois” del registrador en el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor.

Se entenderá por **Grupo de expertos** el Grupo administrativo de expertos nombrado por un proveedor para resolver una demanda relativa a un registro de nombre de dominio.

Se entenderá por **miembro del grupo de expertos** el individuo nombrado por un proveedor para formar parte de un grupo de expertos.

Se entenderá por **parte** al demandante o al demandado.

Se entenderá por **Política** la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio incorporada mediante referencia y hecha parte del acuerdo de registro.

Se entenderá por **proveedor** el proveedor de servicios de solución de controversias aprobado por la ICANN. Una lista de dichos proveedores figura en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

Se entenderá por **registrador** la entidad ante la que el demandado haya registrado el nombre de dominio que sea objeto de la demanda.

Se entenderá por **acuerdo de registro** el acuerdo entre el registrador y el titular del nombre de dominio.

Se entenderá por **demandado** el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda.

Se entenderá por **hostigamiento al buen uso del nombre de dominio** (también conocido por secuestro a la inversa del nombre de dominio) la utilización de mala fe de la Política a fin de intentar privar del nombre de dominio al titular de un nombre de dominio registrado.

Se entenderá por **Reglamento Adicional** el Reglamento adoptado por el proveedor que administra un procedimiento que complementa el presente Reglamento. El Reglamento Adicional no será incompatible con la política o el presente Reglamento y abarcará cuestiones como las tasas, las limitaciones y directrices en materia de palabras y de páginas, la forma de comunicación con el proveedor y el grupo de expertos y la forma de presentación de las portadas.

2. Comunicaciones

- a) Cuando se transmita una demanda al demandado, será responsabilidad del proveedor emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se notifique realmente al demandado. Satisfará esta responsabilidad la notificación efectiva, o el empleo de las siguientes medidas para lograrla:
 - i) el envío de la demanda a todas las direcciones de correo o de telefacsimil:
 - A) que figuren en los datos de registro del nombre de dominio en la base de datos “Whois” del registrador correspondientes al titular del nombre de dominio registrado, al contacto técnico y al contacto administrativo y B)

suministradas por el registrador al proveedor para el contacto de cobranza del registro; y

ii) el envío de la demanda en forma electrónica (incluidos los anexos en la medida en que estén disponibles en esa forma) por correo electrónico a: A) las direcciones de correo electrónico para los contactos técnico, administrativo y de cobranza; B) postmaster@<el nombre de dominio objeto de la demanda>; y C) si el nombre de dominio (o “www.” seguido del nombre de dominio) se convierte en un sitio Web activo (distinto de un sitio genérico que el proveedor concluye que está mantenido por un registrador o por un proveedor de servicios de Internet destinado al almacenamiento de nombres de dominio registrados por múltiples titulares de nombres de dominio), a cualquier dirección de correo electrónico o a cualquier enlace de correo electrónico que figure en ese sitio Web; y

iii) el envío de la demanda a cualquier dirección que el demandante haya notificado al proveedor en calidad de preferente y, en la medida en que sea posible, a las demás direcciones suministradas por el demandante al proveedor en virtud del párrafo 3.b)v).

b) A reserva de lo establecido en el párrafo 2.a), cualquier comunicación escrita al demandante o al demandado prevista en el presente Reglamento se efectuará por los medios preferidos declarados por el demandante o el demandado, respectivamente (véanse los párrafos 3.b) iii) y 5.b) iii), o cuando no exista dicha declaración

i) Mediante transmisión de telecopia o telefacésimil, con confirmación de la transmisión; o

ii) Por correo ordinario o urgente, franqueo pagado y acuse de recibo con notificación; o

iii) Electrónicamente por medio de Internet, siempre y cuando se disponga del registro de su transmisión.

- c)** Cualquier comunicación al proveedor o al Grupo de expertos se efectuará en el modo y manera (incluido el número de copias) establecidos en el Reglamento Adicional del proveedor.
- d)** Las comunicaciones se efectuarán en el idioma prescrito en el párrafo 11. Cuando sea posible, las comunicaciones por correo electrónico deberán enviarse en lenguaje corriente.
- e)** Cualquier parte podrá actualizar las señas para ponerse en contacto con ella notificándolo al proveedor y al registrador.
- f)** A reserva de lo previsto en el presente Reglamento o de la resolución de un Grupo de expertos, se considerará que se han efectuado las comunicaciones previstas en el presente Reglamento:
 - i)** si se han transmitido mediante telecopia o telefacsímil, en la fecha que figura en la confirmación de la transmisión; o
 - ii)** si se han transmitido por correo ordinario o urgente, en la fecha marcada en el resguardo; o
 - iii)** si se han transmitido por medio de Internet, en la fecha en que se haya transmitido la comunicación, siempre y cuando la fecha de transmisión sea verificable.
- g)** A reserva de lo previsto en el presente Reglamento, todos los plazos calculados en virtud del presente Reglamento a partir del momento en que se efectúa una comunicación comenzarán a contar a partir de la fecha más temprana en que se estime que se ha efectuado la comunicación de conformidad con el párrafo 2.f).
- h)** Se enviará copia de cualquier comunicación efectuada
 - i)** por un Grupo de expertos a cualquier parte, al proveedor y a la otra parte;
 - ii)** por el proveedor a cualquier parte, a la otra parte; y

iii) por una parte, a la otra parte, al Grupo de expertos y al proveedor, según sea el caso.

- i) Será responsabilidad de quien envíe la comunicación conservar el registro del hecho y de las circunstancias del envío, que estará disponible para su inspección por las partes interesadas y a los fines de información.
- j) En caso de que una parte que envía una comunicación reciba la notificación de que ésta no se ha recibido, la parte notificará inmediatamente al Grupo de expertos (o, si todavía no se ha nombrado un Grupo de expertos, al proveedor) las circunstancias de la notificación. Otros procedimientos relativos a la comunicación y cualquier respuesta se efectuarán con arreglo a lo establecido por el grupo de expertos (o el proveedor).

3. La demanda

- a) Toda persona o entidad podrá iniciar un procedimiento administrativo presentando una demanda a cualquier proveedor aprobado por la ICANN de conformidad con la Política y el presente Reglamento. (Debido a las limitaciones relacionadas con la capacidad o por otras razones, cabe el caso de que un proveedor se encuentre incapacitado para aceptar demandas en ciertas ocasiones. En ese caso, el proveedor rechazará la presentación de la demanda. La persona o entidad podrá presentar la demanda a otro proveedor.)
- b) La demanda se presentará en una copia impresa y (excepto en la medida en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrónica y en ella se deberá:
 - i) Solicitar que se someta la demanda para su resolución de conformidad con la Política y el presente Reglamento;
 - ii) Proporcionar el nombre, la dirección postal y de correo electrónico, y los números de teléfono y de telefax del demandante, así como de cualquier representante autorizado para actuar en representación del demandante en el procedimiento administrativo;

iii) Especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandante en el procedimiento administrativo (incluida la persona con la que haya que ponerse en contacto, el medio y la información relativa a la dirección) para el A) material estrictamente electrónico y B) material en el que se incluyan copias impresas;

iv) designar si el demandante opta por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de un único miembro o de tres miembros y, en caso de que el demandante opte por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, proporcionar los nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del Grupo de expertos y las señas para ponerse en contacto con ellos (estos candidatos podrán seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN);

v) proporcionar el nombre del demandado (titular del nombre de dominio) y toda la información (incluida cualquier dirección postal y de correo electrónico, así como los números de teléfono y telefax) conocida por el demandante sobre la manera de ponerse en contacto con el demandado o cualquier representante del demandado, incluida la información que se base en relaciones anteriores a la demanda que permita establecer contacto con los mismos, lo suficientemente detallada para permitir que el proveedor envíe la demanda tal y como se describe en el párrafo 2.a);

vi) especificar el nombre o nombres de dominio que sean objeto de la demanda;

vii) identificar al registrador o registradores ante el que se haya registrado el nombre o nombres de dominio en el momento en que se haya presentado la demanda;

viii) especificar la marca o marcas de productos o de servicios en la que se basa la demanda y, respecto de cada marca, describir los productos o servicios, si los hubiere, con los que se utiliza la marca (el demandante también podrá describir por separado otros productos y servicios con los que, en el momento en que se presenta la demanda, tiene intención de utilizar la marca en el futuro.);

ix) describir, de conformidad con la Política, los motivos sobre los que se basa la demanda, incluidos, en particular,

1) la manera en que el nombre o nombres de dominio son idénticos o parecidos hasta el punto de crear confusión respecto de una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante posee derechos;

2) los motivos por los que debería considerarse que el demandado (titular del nombre de dominio) no posee derechos o intereses legítimos respecto del nombre o nombres de dominio objeto de la demanda; y

3) los motivos por los que debería considerarse que el nombre o nombres de dominio han sido registrados y utilizados de mala fe. (En la descripción se deberán examinar, en cuanto a los elementos 2) y 3) cualquier aspecto de los párrafos 4.b) y 4.c) de la Política que sean aplicables. La descripción deberá satisfacer cualquier límite de palabras o de páginas establecido en el Reglamento Adicional del proveedor.);

x) especificar, de conformidad con la política, los recursos jurídicos que se pretende obtener;

xi) identificar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda;

xii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandado (titular del nombre de dominio), de conformidad con el párrafo 2.b), una copia de la demanda, junto con la portada, tal y como prescribe el Reglamento Adicional del proveedor;

xiii) declarar que el demandante se someterá, respecto de cualquier recurso a la resolución que se tome en el procedimiento administrativo de cancelar o ceder el nombre de dominio, a los tribunales competentes;

xiv) concluir con la declaración siguiente seguida de la firma del demandante o su representante autorizado: “El demandante acepta que las demandas que plantea y los recursos jurídicos que solicita en relación con el registro del nombre de dominio, la controversia o la solución de la controversia afectarán únicamente al titular del nombre de dominio y exime de los mismos a) al proveedor de solución de controversias y a los miembros del grupo de expertos, excepto en caso de infracción deliberada, b) al registrador, c) al administrador del registro y d) a la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet, así como a sus directores, funcionarios, empleados y agentes.

El demandante certifica que la información contenida en la presente demanda es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que la presente demanda no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en la presente demanda están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.”; y

xv) adjuntar todo tipo de pruebas documentales incluida una copia de la Política aplicable al nombre o nombres de dominio objeto de la controversia y cualquier registro de marca de productos o de servicios sobre las que se base la demanda, junto con una enumeración de esos documentos.

- c) La demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio.

4. Notificación de la demanda

- a) El proveedor examinará la demanda a fin de determinar si cumple las disposiciones de la Política y del presente Reglamento y, en caso afirmativo, remitirá la demanda (junto con la portada explicativa prescrita por el Reglamento Adicional del proveedor) al demandado, en la manera prescrita por el párrafo 2.a), en un plazo de tres (3) días naturales a partir de la recepción de las tasas que el demandante ha de pagar de conformidad con el párrafo 19.
- b) Si el proveedor determina que la demanda es defectuosa desde el punto de vista administrativo, notificará inmediatamente al demandante y al demandado la naturaleza de los defectos constatados. El demandante tendrá cinco (5) días naturales para subsanar cualquier defecto, tras lo que se considerará retirado el procedimiento administrativo, sin perjuicio de que el demandante someta una demanda distinta.
- c) La fecha de comienzo del procedimiento administrativo será la fecha en la que el proveedor completa sus responsabilidades en virtud del párrafo 2.a) en relación con el envío de la demanda al demandado.
- d) El proveedor notificará inmediatamente al demandante, al demandado, a los registradores interesados y a la ICANN la fecha de comienzo del procedimiento administrativo.

5. Escrito de contestación

- a) En un plazo de veinte (20) días a partir de la fecha de comienzo del procedimiento administrativo, el demandado someterá al proveedor un escrito de contestación.

b) El escrito de contestación se presentará en copia impresa y (excepto en la medida en que no esté disponible en el caso de los anexos) en forma electrónica y en él se deberá:

i) responder específicamente a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda e incluir todas las razones por las que el demandado (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia (esta parte del escrito de contestación deberá satisfacer cualquier limitación de palabras o de páginas establecida en el Reglamento Adicional del proveedor);

ii) proporcionar el nombre, la dirección postal y de correo electrónico, y los números de teléfono y de telefax del demandado (titular del nombre de dominio), así como de cualquier representante autorizado para actuar en representación del demandado en el procedimiento administrativo;

iii) especificar la forma preferida para efectuar las comunicaciones dirigidas al demandado en el procedimiento administrativo (incluida la persona con la que haya que ponerse en contacto, el medio y la información relativa a la dirección) para cada tipo de A) material estrictamente electrónico y B) material en el que se incluyan copias impresas;

iv) si el demandante ha optado en la demanda por un Grupo de expertos compuesto de un único miembro (véase el párrafo 3.b)iv)), declarar si el demandado opta en cambio por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros;

v) si el demandante o el demandado optan por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, proporcionar los nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del Grupo de expertos y las señas para ponerse en contacto con los mismos (estos candidatos podrán seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN);

vi) identificar cualquier otro procedimiento jurídico que se haya comenzado o terminado en relación con cualquiera de los nombres de dominio objeto de la demanda;

vii) declarar que ha sido enviada o transmitida al demandante una copia del escrito de contestación, de conformidad con el párrafo 2.b); y

viii) concluir con la declaración siguiente seguida de la firma del demandado o su representante autorizado: “El demandado certifica que la información que figura en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y exacta, que el presente escrito de contestación no se presenta con ningún motivo inadecuado, como el de crear obstáculos, y que las afirmaciones efectuadas en el presente escrito de contestación están garantizadas por el presente Reglamento y la legislación aplicable, tal y como existe actualmente o en la medida en que puede extenderse mediante un argumento razonable y de buena fe.”; y

ix) adjuntar todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de contestación, junto con una enumeración de esos documentos.

- c)** Si el demandante ha optado por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de un único miembro y el demandado opta por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, el demandado estará obligado a pagar la mitad de la tasa aplicable a grupos de expertos compuestos de tres miembros según lo establecido en el Reglamento Adicional del proveedor. El pago se efectuará junto con el envío del escrito de contestación al proveedor. En caso de que no se efectúe el pago exigido, un Grupo de expertos compuesto de un único miembro resolverá la controversia.
- d)** A petición del demandado, el proveedor podrá, en casos excepcionales, ampliar el período de presentación del escrito de contestación. El período podrá ampliarse asimismo mediante estipulación escrita de las partes, siempre y cuando el proveedor la apruebe.

- e) Si el demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la demanda.

6. Nombramiento del Grupo de expertos y plazo de resolución

- a) Todos los proveedores mantendrán y publicarán una lista de miembros del Grupo de expertos y sus antecedentes profesionales que estará a disposición del público.
- b) Si el demandante y el demandado no han optado por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros (párrafos 3.b)iv) y 5.b)iv)), el proveedor nombrará, en un plazo de cinco (5) días naturales a partir de la recepción del escrito de contestación o una vez transcurrido el período otorgado para su presentación, un único miembro del Grupo de expertos de entre su lista de expertos. Los honorarios de este Grupo de expertos compuesto de un único miembro serán pagados en su totalidad por el demandante.
- c) Si el demandante o el demandado optan por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor nombrará tres expertos que formarán parte del Grupo de expertos de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 6.e). Los honorarios del Grupo de expertos compuesto de tres miembros serán pagados en su totalidad por el demandante, excepto cuando el demandado haya optado por que el Grupo de expertos esté compuesto de tres miembros, en cuyo caso las tasas aplicables serán compartidas de manera equitativa por las partes.
- d) Salvo que ya haya optado por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, el demandante someterá al proveedor, en un plazo de cinco (5) días naturales para la comunicación de un escrito de contestación en el que el demandado opte por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, los nombres de tres candidatos que puedan actuar en calidad de miembros del Grupo de expertos y las señas para ponerse en contacto con los mismos. Estos candidatos podrán seleccionarse a partir de cualquier lista de expertos de cualquier proveedor aprobado por la ICANN.

- e) En caso de que el demandante o el demandado opten por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, el proveedor procurará nombrar un miembro del Grupo de expertos a partir de la lista de candidatos proporcionados por el demandante y el demandado. En caso de que el proveedor sea incapaz de garantizar en un plazo de cinco (5) días naturales el nombramiento en condiciones habituales de un miembro del Grupo de expertos a partir de la lista de candidatos de cualquiera de las partes, efectuará ese nombramiento a partir de su lista de expertos. El tercer miembro del Grupo de expertos será nombrado por el proveedor a partir de una lista de cinco candidatos presentada por el proveedor a las partes, y el proveedor seleccionará uno de esos cinco candidatos de manera tal que se llegue a un equilibrio razonable entre las preferencias de ambas partes, tal y como podrán señalar al proveedor en un plazo de cinco (5) días naturales a partir del envío por el proveedor a las partes de la lista de cinco candidatos.
- f) Una vez que se hayan nombrado todos los miembros del Grupo de expertos, el proveedor notificará a las partes los miembros del Grupo de expertos que hayan sido nombrados y la fecha límite en la que, sin que existan circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos remitirá al proveedor la resolución que haya tomado sobre la controversia.

7. Imparcialidad e independencia

Todo miembro del Grupo de expertos será imparcial e independiente y, antes de aceptar su nombramiento, habrá comunicado al proveedor toda circunstancia que pueda sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o la independencia de dicho miembro. Si en algún momento del procedimiento administrativo surgen nuevas circunstancias que puedan sembrar una duda justificable sobre la imparcialidad o independencia del miembro del Grupo de expertos, ese miembro comunicará inmediatamente dichas circunstancias al proveedor. En dicho caso, el proveedor estará habilitado para nombrar un miembro sustituto del Grupo de expertos.

8. Comunicación entre las partes y el Grupo de expertos

Ninguna parte ni nadie que la represente podrán mantener comunicaciones unilaterales con el Grupo de expertos. Todas las comunicaciones entre una parte y el Grupo de expertos o el proveedor se efectuarán a un administrador nombrado por el proveedor en la forma prescrita en el Reglamento Adicional del proveedor.

9. Transmisión del expediente al Grupo de expertos

El proveedor transmitirá el expediente al Grupo de expertos en cuanto sea nombrado el miembro del Grupo de expertos, en el caso de un Grupo de expertos compuesto de un solo miembro, o en cuanto sea nombrado el último miembro del Grupo, en el caso de un Grupo de expertos compuesto de tres miembros.

10. Facultades generales del grupo de expertos

- a) El Grupo de expertos llevará a cabo el procedimiento administrativo en la forma que estime apropiada de conformidad con la Política y el presente Reglamento.
- b) En todos los casos, el Grupo de expertos se asegurará de que las partes son tratadas con igualdad y de que a cada parte se le ofrezca una ocasión justa para presentar su caso.
- c) El Grupo de expertos se asegurará de que el procedimiento administrativo se efectúa con la debida prontitud. A petición de una parte o por iniciativa propia, podrá ampliar en casos excepcionales un plazo fijado por el presente Reglamento o por el Grupo de expertos.
- d) El Grupo de expertos determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.
- e) El Grupo de expertos decidirá sobre la petición de una parte que solicite la acumulación de múltiples controversias en materia de nombres de dominio de conformidad con la Política y el presente Reglamento.

11. Idioma del procedimiento

- a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del

acuerdo de registro, a reserva de la facultad del Grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

- b) El Grupo de expertos podrá exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento administrativo vayan acompañados de una traducción total o parcial al idioma del procedimiento administrativo.

12. Otras declaraciones

Además de la demanda y del escrito de contestación, el Grupo de expertos, haciendo uso de sus facultades, podrá exigir otras declaraciones o documentos de cualquiera de las partes.

13. Vistas

No se llevarán a cabo vistas (incluidas las vistas por teleconferencia, videoconferencia y conferencia vía Internet), a menos que el Grupo de expertos determine, haciendo uso de sus facultades exclusivas y de manera excepcional, que es necesario llevar a cabo una vista para resolver la controversia.

14. Incumplimiento

- a) En caso de que una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, no cumpla con algunos de los plazos establecidos por el presente Reglamento o por el Grupo de expertos, el Grupo de expertos podrá dar curso a la demanda y adoptar una resolución.
- b) Si una parte, sin que existan circunstancias excepcionales, incumple alguna disposición o exigencia del presente Reglamento o alguna demanda del Grupo de expertos, este último sacará las conclusiones que considere apropiadas.

15. Resolución del grupo de expertos

- a) El Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

- b) Si no existen circunstancias excepcionales, el Grupo de expertos transmitirá la resolución sobre la controversia al proveedor en un plazo de catorce (14) días a partir de su nombramiento de conformidad con el párrafo 6.
- c) En caso de que se trate de un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, la resolución del grupo se tomará por mayoría.
- d) La resolución del Grupo de expertos figurará por escrito, en ella se proporcionarán las razones sobre las que se basa, se indicará la fecha en la que se haya adoptado y se identificarán los nombres de los miembros del Grupo de expertos.
- e) Las resoluciones y las opiniones divergentes del Grupo de expertos cumplirán normalmente las directrices relativas a la extensión establecidas en el Reglamento Adicional del proveedor. Cualquier opinión divergente acompañará a la resolución mayoritaria. Si el Grupo de expertos concluye que la controversia está fuera del ámbito del párrafo 4.a) de la Política, dejará constancia de ello. Si después de considerar los documentos presentados, el Grupo de expertos concluye que la demanda se ha presentado de mala fe, por ejemplo, en un intento por sustraer el nombre de dominio a un titular que lo utiliza de buena fe, o que se ha presentado fundamentalmente para obstaculizar las actividades del titular del nombre de dominio, el Grupo de expertos declarará en su resolución que la demanda se ha presentado de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo.

16. Comunicación de la resolución a las partes

- a) En un plazo de tres (3) días naturales a partir de la recepción de la resolución del Grupo de expertos, el proveedor comunicará el texto íntegro de la resolución a cada parte, a los registradores interesados y a la ICANN. Los registradores interesados comunicarán inmediatamente a cada parte, al proveedor y a la ICANN la fecha de ejecución de la resolución de conformidad con la Política.
- b) Salvo que el Grupo de expertos determine lo contrario (véase el párrafo 4.j) de la Política), el proveedor publicará la resolución íntegra y la fecha de su ejecución en un sitio Web de acceso público. En cualquier caso, se publicará la parte de cualquier resolución por la que se determine que una demanda ha sido presentada de mala fe (véase el párrafo 15.e) del presente Reglamento).

17. Retirada de la demanda por acuerdo entre las partes u otros motivos de terminación

- a) Si las partes llegan a un acuerdo antes de que se adopte la resolución del Grupo de expertos, este último terminará el procedimiento administrativo.
- b) Si la continuación del procedimiento administrativo es innecesaria o imposible por cualquier motivo antes de que se adopte la resolución del Grupo de expertos, este último terminará el procedimiento administrativo, a menos que una parte presente motivos justificados de objeción dentro de un plazo determinado por el Grupo de expertos.

18. Efecto de los procedimientos judiciales

- a) En caso de que se inicien procedimientos judiciales antes o durante la resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, el Grupo de expertos estará facultado para decidir si suspende o termina el procedimiento administrativo, o continua con el mismo hasta adoptar una resolución.
- b) En caso de que una parte inicie procedimientos judiciales durante el período de resolución de un procedimiento administrativo respecto de una controversia en materia de nombres de dominio que sea el objeto de la demanda, lo notificará inmediatamente al Grupo de expertos y al proveedor. Véase el párrafo 8.

19. Tasas y honorarios

- a) El demandante pagará al proveedor una tasa inicial fija, de conformidad con el Reglamento Adicional del proveedor, dentro del plazo exigido y en la cantidad establecida. El demandado que opte, en virtud del párrafo 5.b)iv), por que la controversia sea resuelta por un Grupo de expertos compuesto de tres miembros, en lugar de la opción propuesta por el demandante de un grupo de expertos compuesto de un solo miembro, pagará al proveedor la mitad de la tasa fija correspondiente a un Grupo de expertos compuesto de tres miembros.
- b) Véase el párrafo 5.c). En los demás casos, el demandante abonará todas las tasas del proveedor, salvo las prescritas en el párrafo 19.d). Tras el nombramiento del Grupo

de expertos, el proveedor reembolsará la parte correspondiente, si la hubiere, de la tasa inicial al demandante, tal y como está previsto en el Reglamento Adicional del proveedor.

- c) El proveedor no tomará medida alguna respecto de la demanda hasta que haya recibido del demandante la tasa inicial de conformidad con el párrafo 19.a).
- d) Si el proveedor no ha recibido la tasa en un plazo de diez (10) días naturales a partir de la recepción de la demanda, se considerará retirada la demanda y terminado el procedimiento administrativo.
- e) En circunstancias excepcionales, por ejemplo, en caso de que se celebre una vista, el proveedor solicitará a las partes el pago de tasas adicionales, que se establecerán de acuerdo con las partes y el grupo administrativo de expertos.

20. Exoneración de la responsabilidad

Salvo en el caso de infracción deliberada, ni el proveedor ni ningún miembro del Grupo de expertos serán responsables ante una parte de cualquier acto u omisión en relación con cualquier procedimiento administrativo que se lleve a cabo en virtud del presente Reglamento.

21. Modificaciones

La versión del presente Reglamento que esté en vigor en el momento de la presentación de la demanda al proveedor se aplicará al procedimiento administrativo iniciado por la misma. El presente Reglamento no podrá ser modificado sin la aprobación expresa por escrito de la ICANN.

FUENTES DE CONSULTA

BIBLIOGRAFÍA Y HEMEROGRAFÍA

Anuario de derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 2003 : trabajos doctrinales especializados, boletines de actualidad, reseñas de interés jurídico, glosario de términos, normativa y otras informaciones de interés. dir. Miguel Ángel Davara Rodríguez, Davara & Davara, Madrid, 2003.

ASOCIACIÓN MEXICANA PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. *Temas varios*, Ed. Themis, México, 1997.

BARRIOS GARRIDO, Gabriela y MUÑOZ, Marcia, *Internet y Derecho en México*, McGraw Hill, México, 1999.

BECERRA RAMÍREZ, Manuel, comp. *Estudios de derecho intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina*. Ed. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998.

BUGALLO MONTAÑO, Beatriz. *Internet, comercio electrónico y propiedad intelectual*. Ed. Universidad de Montevideo, Montevideo, 2000.

CARBAJO GASCÓN , Fernando. *Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio*, Ed., Avanzandi, España,

CASTREJÓN GARCÍA, Gabino Eduardo. *El derecho marcario y la propiedad industrial*. Ed. Cardenas, México, 2000.

Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa, UNAM, México, 1997.

FRANDA, Marcus F. *Governing the Internet : the emergence of an international regime*, Ed. Lynne Rienner, Colo., 2001.

GROSSMAN, Gene M. *International protection of intellectual property*. Ed. NBER, Cambridge, Mass, 2002.

FAWCETT, James y Torremans, Paul. *Intellectual property and private international law*. Ed. Oxford University Press, New York, 1998.

KAHIN, Brian. *Internet publishing and beyond: the economics of digital information and intellectual property*. Ed. MIT Press, 2000.

KORNFELD, Dori, *Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, EUA, 2000, véase en cyber.law.harvard.edu/icann/pressingissues2000/briefingbook/udrp-review.html

“*La gestión de los nombres y direcciones de Internet: cuestiones de propiedad intelectual*”. Informe final sobre el proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de Internet. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Suiza, 1999.

LEW, MISTELIS & KRÖLL, *Comparative Internacional Comercial Arbitration*, Kluwer Law Internacional, London, 2003.

NÚÑEZ RAMÍREZ, Alicia Yolanda. *Efectos jurídicos del uso de la marca en el derecho mexicano*. Ed. Porrúa, México, 2002.

PARDINI, Aníbal. *Derecho de Internet* Ed. Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2002.

PLAZA PENADÉS, Javier. *Propiedad intelectual y sociedad de la información : tratados OMPI, Directiva 2001/29/CE y responsabilidad civil en la Red*. Ed. Elcano, Navarra, 2002.

RANGEL MEDINA, David, *Derecho Intelectual*, McGraw Hill, México, 1998.

SHELDON BURSHTEN, “*Is a domain name property?*”, *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, Oxford, Vol. 1 No. 1, noviembre 2005.

“*The truth about trademarks*”, *Managing Intellectual Property*, May 2004, Issue 139, London, UK.

TORRES DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier. *Internet, propiedad industrial y competencia desleal*. Ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Dispute Settlement. World Intellectual Property Organization. *Domain Name Dispute Resolution*. ONU, 2003. www.unctad.org/en/docs//edmmisc232add35_en.pdf

WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTER, *Collection of WIPO Domain Name Panel Decisions*, Kluwer Law International, The Hague, 2004.

LEYES Y REGLAMENTOS

Código Civil Federal.

Código de Comercio.

Ley de la Propiedad Industrial.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

Acta Constitutiva y Estatutos del ICANN.

TESIS PROFESIONALES DE LICENCIATURA

ALFARO ZAVALA, Lilia Patricia, *La propiedad intelectual y los conflictos entre marcas y nombres de dominio en Internet*, México, 2002. Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

ARGÜELLES PALOMAR, Ana. *Problemática jurídica entre marca, nombre comercial, razón social y denominación social*. México, 2002, Tesis (Licenciatura en Derecho) Universidad Panamericana.

AZÚA REYES, Sergio. *Teoría general de las obligaciones*, Porrúa, México, 1993.

CASTAÑEDA ORTEGA, Olinka Josefina, *La competencia desleal derivada del uso de los nombres de dominio*. México, 2003, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

CÉSPEDES MARTÍNEZ DEL CAMPO, Alejandro. *Internet: supercarretera de la información, alcances y limitaciones en su regulación*, México, 2001, Tesis (Licenciatura en Derecho). Universidad Iberoamericana.

ESPÍNDOLA VARGAS, Pegui Carlota, *Regulación jurídica de los nombres de dominio*, México, 2001, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

GONZÁLEZ LÓPEZ PORTILLO, Claudia, *Los nombres de dominio y sus posibles conflictos con las marcas*, México, 2003, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

GONZÁLEZ OLIVARES, Rosa María, *Problemática jurídica de los nombres de dominio: su registro como marca*, México, 1999, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

HERRERA VALDEZ, Sergio Enrique, *Descripción, funcionamiento y diseño de WWW a través de multimedia e INTERNET México*, 1998 Tesis (Ingeniero en Computación), UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón.

LÓPEZ GAYOSSO, Víctor Hugo, *La contribución de INTERNET a la informática jurídica contemporánea*, México, 1998 Tesis (Licenciado en Derecho) UNAM, Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón.

ORTEGA GONZÁLEZ, Salvador, *Conflictos entre las reservas de derechos al uso exclusivo y los nombres de dominio*, México, 2003, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

PARDO LELO DE LARREA, Gabriel. *Arbitraje en materia de propiedad industrial*. México, 1998 Tesis (Licenciatura en Derecho), Universidad Panamericana.

PIANA YÁÑEZ, Mario. *El derecho moral del autor ante las nuevas tecnologías*. México, 1996, Tesis (licenciatura en Derecho), Instituto Tecnológico Autónomo de México.

RODRÍGUEZ CORTES, Luis Manuel, *Las nuevas tecnologías de información en las comunicaciones internacionales: INTERNET una tecnología sin fronteras o una telaraña de computadoras y de información*, México, 1998, Tesis (Licenciado en Relaciones Internacionales)-UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

RODRÍGUEZ LABASTIDA, Sergio, *Conflictos entre el derecho marcario y los nombres de dominio*, México, 2002, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

ROJAS OLGUIN, Claudia Cristina. *El arbitraje como medio de solución de controversias marcarias*, México, 2000, Tesis (licenciatura en Derecho) Universidad Panamericana.

ROJINA VILLEGAS, Rafael. *Compendio de Derecho Civil, tomo II*, Porrúa, México, 1977.

SALAZAR SANCHEZ, Aída Dolores, *Introducción a Internet*, México, 2000 Tesis (Ingeniero Mecánico Electricista), Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.

VIVAS SÁNCHEZ, Luis Alberto, *Los nombres de dominio como signos distintivos, conflictos y consecuencias jurídicas con las marcas*, México, 2003, Tesis, Facultad de Derecho, UNAM.

SITIOS EN INTERNET

arbitrator.wipo.int/domains/

cyber.law.harvard.edu/icann/pressingissues2000/briefingbook/udrp-review.html

news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3560161.stm

www.adndrc.org/adndrc/index.html

www.arbforum.com/domains/

www.icann.org

www.internic.net/whois.html

www.isoc.org/briefings/016/

www.itu.int/wsis/

www.neulevel.biz/

www.nic.mx/

www.ompi.int

www.unctad.org/en/docs//edmmisc232add35_en.pdf

www.whois.net/

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/aero/index.html

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/biz/index.html

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/coop/index.html

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/info/index.html

www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/jobs/index.html

www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/mobi/index.html

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/museum/index.html

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/name/index.html

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/pro/index.html

www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/registry/index.html

www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/travel/index.html

www.wipo.int/portal/index.html.es