

**B. DERECHO
MERCANTIL**

**DOMINIOS. SIGNOS DISTINTIVOS.
CONFLICTO**

**Núm.
56/2004**

Rubén PÉREZ BAILE
Abogado

• **ENUNCIADO:**

SIMANCAS, S.A. marca notoria y renombrada en el contexto nacional e internacional -marca nacional: SIMANCAS y marca internacional: SIMANCAS-, a través del procedimiento normal de actuación solicita en la ICANN (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) el registro del dominio: simancas.com.

Sin embargo, la autoridad de registro le informa de que no es posible registrar el dominio, por cuanto ya está registrado por otra persona física o jurídica.

No obstante, la mercantil SIMANCAS, S.A. considera que tiene un derecho legítimo de inscribir su dominio en detrimento del titular actual.

Conoce, además, que para garantizar el funcionamiento rápido y eficaz del sistema, la ICANN decidió descentralizar la competencia para conocer y resolver los procedimientos administrativos planteados por el titular de un signo distintivo perjudicado por un nombre de dominio.

Y, que entre los proveedores de solución de controversias, se encuentra el «Servicio de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual» (WIPO/OMPI), la cual participó en la creación de la Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) -Política Uniforme de Resolución de Disputas-, de la ICANN.

• **CUESTIÓN PLANTEADA:**

¿Qué condiciones deben darse para que pueda aplicarse el procedimiento administrativo obligatorio de solución de controversias entre nombres de dominio y signos distintivos?

• **SOLUCIÓN:**

En primer lugar, señalar que la Política ICANN limita la aplicación del procedimiento administrativo obligatorio a un grupo concreto de conflictos provocados por los nombres de dominio nacional e internacional. Como señala Fernando Carbajo Cascon son los conflictos que ha identificado como «Domain Grabbing» y «Non Quite Domain Grabbing» pero únicamente respecto a marcas de productos o servicios.

Por tanto, se entiende por «Domain Grabbing» las distintas prácticas predatorias de usurpación de dominios coincidentes con signos distintivos de terceros muy conocidos en el espacio físico o presencial sin perseguir finalidades distintivas con el uso del dominio -caso *Hypercor.com*, *Nocilla.com*, *Banesto.com*, etc.-. Y, por «Non quite Domain Grabbing» aquellas prácticas predatorias a las que

aludíamos en la definición anterior, y que además de usurpar el dominio al tercero, se realiza con la intención de formar un nombre de dominio para usarlo con fines comerciales y distintivos en la red, aprovechando así la confusión y asociación del signo distintivo usurpado con perjuicio desleal.

El párrafo 4 a) de la Política de la ICANN establece que el titular de un nombre de dominio registrado bajo cualquiera de los gTLDs (generic Top Level Domain -dominios genéricos de primer nivel-) abiertos gestionados por la ICANN está obligado a someterse a un procedimiento administrativo de solución de controversias y puede verse abocado, en su caso, a perder su dominio cuando un tercero demandante sostenga ante el proveedor competente y pueda probar todos y cada uno de los siguientes extremos:

«i) Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derechos.

ii) Que el demandado carezca de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio.

iii) Que el nombre de dominio haya sido registrado y se utilice de mala fe.»

Así, se exigen tres requisitos que deben apreciarse cumulativamente para determinar la existencia de un registro abusivo de nombre de dominio en perjuicio de la marca de un tercero.

Esta mala fe debe tener unos límites precisos, límites que recoge el párrafo 4 b) de la Política de la ICANN («Pruebas del registro y de la mala fe») basados en un lista, bastando sólo una de ellas para proclamar la mala fe por el panel de expertos que deben resolver sobre las controversias de conflicto de dominios:

«i) El registro o adquisición del dominio fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de cualquier otra forma al demandante titular de una marca de productos o servicios coincidente con el dominio o bien a un competidor de ese demandante, por un valor que supere los costos realizados en el registro o adquisición y mantenimiento del dominio.

ii) El registro o adquisición del dominio a fin de impedir que el titular de una marca pueda reflejarla en el nombre de dominio correspondiente.

iii) El registro o adquisición del nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de una marca pueda reflejarla en el nombre de dominio correspondiente.

iv) El uso del nombre de dominio registrado o adquirido con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios al sitio web localizado con el dominio 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 del sitio web o de otro sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio web o en otro sitio en línea.»

Por último, el párrafo 4 c) de la Política de la ICANN («Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda») establece las circunstancias de las que podrá valerse el demandado para demostrar sus derechos legítimos, siendo necesario, tan sólo que se produzca una de ellas para desvirtuar las alegaciones contrarias y poder conservar el dominio:

«i) Que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia ha utilizado el nombre de dominio o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o ha utilizado antes un nombre correspondiente al dominio para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios.

ii) Que es conocido corrientemente como particular o como empresa por el nombre de dominio, aunque no haya adquirido un derecho de marca de sus productos o servicios.

iii) Que hace un uso legítimo y leal o un uso no comercial del mismo, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios con ánimo de lucro.»

• **SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:**

- **ICANN, *Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio*, <http://www.icann.org>**
- **ICANN, *Reglamento de la Policía Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio*, <http://www.icann.org>**
- **OMPI/WIPO, *Servicio de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*, <http://arbiter.wipo.int>**
- **CARBAJO CASCÓN, Fernando, *Conflictos entre signos distintivos y Nombres de Dominio en Internet*. Editorial Aranzadi.**