

**XXV ANIVERSARIO  
1984-2009**

**XIII CONGRESO IBEROAMERICANO  
DE DERECHO E INFORMÁTICA**

**9 a 14 de Noviembre de 2009 – LIMA - PERU**

**“SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SOBRE  
NOMBRES DE DOMINIO INTERNET”**

**Horacio Fernández Delpech**

***[www.hfernandezdelpech.com.ar](http://www.hfernandezdelpech.com.ar)***

# SISTEMAS DE NOMBRES DE DOMINIO INTERNET (DNS)

DOS CATEGORIAS

**Dominios Internacionales**  
Dominios de Nivel Superior Genéricos  
gTLDs

**Dominios Territoriales**  
Dominios de Nivel Superior Correspondientes  
a Códigos de Países o Territorios  
ccTLDs

Primeros usos comerciales de los nombres de dominio

Nombres de dominio vs.  
Derechos de Propiedad Intelectual

Conflictos con marcas de  
productos o de servicios

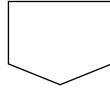
## LA CIBEROCUPACIÓN

- ◆ El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derecho otro.
- ◆ El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a ese nombre de dominio.
- ◆ El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fé.

Dominios Internacionales  
gTLDs  
Primer Proceso OMPI

Dominios Territoriales  
ccTLDs  
Soluciones diferentes

**Dominios Internacionales  
gTLDs  
PRIMER PROCESO DE LA OMPI**



- ❑ EN EL INFORME PRELIMINAR SE RECOMENDO QUE SE ESTABLECIERA EL SOMETIMIENTO A UN REGIMEN DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN RELACION CON CUALQUIER CONFLICTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE SE PLANTEARA CON RELACION A LA INSCRIPCION DE UN NOMBRE DE DOMINIO
  
- ❑ EN EL INFORME FINAL SE RECOMENDO LIMITAR EL PROCEDIMIENTO A LOS CASOS DE REGISTROS ABUSIVOS Y DE MALA FE DE NOMBRE DE DOMINIO QUE INFRINGIERAN DERECHOS DE MARCAS, DESIGNANDOSE A ESTAS SITUACIONES COMO DE “CIBEROCUPACION”

**COMO RESULTADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMPI  
LUEGO DEL “PRIMER PROCESO DE LA OMPI” (1999)**

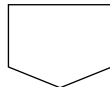
**ICANN aprobó dos documentos el 24 de Octubre de 1999 que implementan un sistema de solución de controversias que son de aplicación a los conflictos entre nombres de dominio y marcas con relación a los dominios genéricos de primer nivel (Internacionales)**

**SOLO APLICABLE  
A CONFLICTOS  
MARCARIOS**

**“Política Uniforme de  
Solución de Controversias  
en Materia de Nombres  
de Dominio” (La Política)  
UDRP**

**“Reglamento Adjunto de la  
Política Uniforme de Solución  
de Controversias en Materia  
de Nombres de Dominio”  
(El Reglamento).**

## APLICACIÓN DE LA UDRP de ICANN



- ◆ El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derecho otro.
- ◆ El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a ese nombre de dominio.
- ◆ El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fé.

**CIBEROCUPACION**  
(en el concepto de la época)

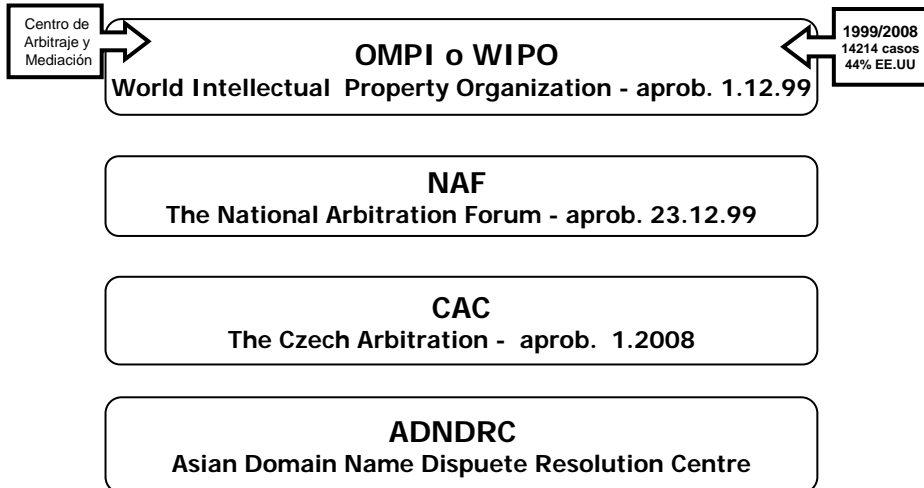
**En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos.**

**La Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio” (UDRP) no pretende resolver cuestiones de mejor derecho, ajenas a los conflictos marcarios, cuestiones que deja a los tribunales de justicia.**

**Sin embargo se han decidido excepcionalmente a través de la UDRP casos ajenos al derecho marcario:**

- Designaciones o nombres geográficos (casos Barcelona, St.Moritz, y otros);**
- Nombres propios; (caso Ronaldinho)**
- Marcas no registradas;**

## ORGANISMOS INTERNACIONALES DESIGNADOS POR ICANN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE NOMBRES DE DOMINIO



Los conflictos sobre nombre de dominio mas frecuentes y que fueron considerados en el Primer Proceso de la OMPI se refieren a :

- Conflictos entre nombres de dominio y marcas**

Otros conflictos que fueron tratados en el Segundo Proceso de la OMPI:

- Nombres propios;**
- Denominaciones Comunes Internacionales (DCI) para sustancias farmacéuticas, recomendadas por la (OMS);**
- Nombres y siglas de organizaciones intergubernamentales;**
- Indicaciones geográficas, términos geográficos e indicaciones de procedencia;**
- Nombres comerciales;**

Podríamos hoy agregar también:

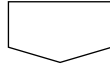
- Todas las situaciones en que una persona se considera con mejor derecho con relación a un tercero registrante y ese tercero ha actuado con mala fé;**

1ª.  
Etapa

2ª.  
Etapa

3ª.  
Etapa

# LA CIBEROCUPACIÓN



## Ocupación abusiva de los Nombres de Dominio

### CIBEROCUPACION (en el concepto moderno)

La ciberocupación es la acción y efecto de registrar un nombre de dominio, con conocimiento de que hay un tercero que tiene mejor título, con la finalidad de:

- ◆ negociar con ese tercero la transferencia de ese nombre en forma onerosa;
- 
- ◆ desviar el tráfico Web hacia un sitio competidor;

**Seria conveniente que ICANN adecuase su UDRP al moderno concepto de ciberocupación, comprensivo de situaciones no solamente marcarias**

## LA UDRP de ICANN y las LDRP (Local Dispute Resolution Policy)

- ❑ *El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derecho otro.*
- ❑ *El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto a ese nombre de dominio.*
- ❑ *El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fé.*

UDRP ICANN  
(gTLDs y algunos países como por ejemplo .ec, .us, .tv)

- ❑ *El nombre de dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrados, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos.*
- ❑ *El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio*
- ❑ *El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fé.*

LDRP  
Méjico  
Muy similar a UDRP

- ❑ *El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro termino sobre el que el demandante alega poseer derechos previos*
- ❑ *El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio*
- ❑ *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fé.*

LDRP  
España  
Algo diferente a UDRP

- ❑ *Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*
- ❑ *Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*
- ❑ *Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

LDRP  
Chile  
Diferente a UDRP

## RÉGIMEN ARGENTINO

Las Reglas 8, 9 y 10 de NIC Argentina establecen en lo fundamental: Que NIC-Argentina no actuará como mediador ni como árbitro ni intervendrá de ninguna manera en los conflictos que se susciten; que no es responsabilidad de NIC-Argentina ni le corresponde evaluar si el registro o el uso de un nombre de dominio puede violar derechos de terceros.

Esta es posiblemente la principal falencia del sistema argentino:

- Provoca que los conflictos producidos por la ciberocupación de nombres de dominio deban dirimirse solamente ante la justicia;
- No cumple con las recomendaciones de la OMPI en cuanto a la necesidad de creación de una instancia prejudicial de resolución de controversias;
- No se adecua a las actuales legislaciones que han establecido sistemas de solución de controversias;

## UNA PROPUESTA PARA LA ARGENTINA

➤ Se deben modificar las Reglas de NIC Argentina y establecer que la solicitud y otorgamiento de un nombre de dominio .ar implica la aceptación expresa al sistema de solución de controversias de NIC Argentina;

➤ Se debe establecer ese sistema de solución de controversias con una "Política" y un "Reglamento", al estilo de una LDRP;

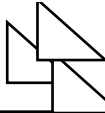
➤ Se debe determinar que el nuevo sistema cumpla con tres requerimientos básicos: Ser expedito, justo y de bajo costo;

➤ En la "Política" se debe adoptar un sistema amplio (al estilo español) estableciendo la aplicación a todas las controversias en que se den las tres condiciones siguientes:

- El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro termino sobre el que el demandante alega poseer derechos previos;
- El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;
- El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fé.

➤ En el Reglamento se debe establecer la creación de un tribunal local de mediación y arbitraje (al estilo del Tribunal Chileno), en el cual primero se ofrece una mediación y en caso de no lograrse, el Tribunal actua como arbitro;

➤ Se debe dejar como opción el sometimiento al Tribunal de la OMPI, siempre que ambas partes estén de acuerdo en ello. Con que una sola parte no acepte el Tribunal de la OMPI se someterá la cuestión al Tribunal local de mediación y arbitraje.



**[www.hfernandezdelpech.com.ar](http://www.hfernandezdelpech.com.ar)**

**[hfernandez@hfernandezdelpech.com.ar](mailto:hfernandez@hfernandezdelpech.com.ar)**