

Los nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos y la aplicación del *Uniform Rapid Suspensión System* (URS) de ICANN

Mónica Lastiri Santiago*

SUMARIO: I. Los nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos. II. Diferencias entre los gTLD, los ccTLD y los nuevos gTLD. III. Las nuevas políticas del ICANN. IV. El sistema uniforme de suspensión rápida (URS). V. Diferencias entre la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) y el URS. VI. La *Trademark Clearinghouse*. VII. El URS y su aplicación. 1. Caso Facebook. 2. Caso Branson. 3. Caso BBVA. 4. Caso Aeropostale. 5. Caso Wolfram. VIII. Conclusiones.

Resumen

Debido a la repercusión que ha tenido Internet en las economías de todo el mundo, la cuestión de los nuevos nombres de dominio de primer nivel es de gran importancia. El *Uniform Rapid Suspension System* (URS) es un nuevo sistema de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio que ha sido diseñado para casos de cybersquatting en los nuevos gTLD. Este mecanismo permite que los titulares de marca obtengan de forma rápida el bloqueo de un nombre de dominio que vulnere sus derechos, siempre y cuando prueben de forma «clara y convincente» dicha infracción. El análisis de distintos casos resueltos por la National Arbitration Forum (NAF) nos muestra cuáles están siendo los criterios en la aplicación de esta nueva política de ICANN.

Palabras clave: Nuevos gTLD. URS. UDRP. Marcas.

Abstract

Because of Internet's impact on world's economies, the new generic domain names issue it is a very important issue. The Uniform Rapid Suspension System (URS) is a new domain name dispute resolution system specially designed to tackle cybersquatting

Recibido: 21/10/2014 • Aceptado: 9/11/2014

* Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Profª Ayudante de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de Madrid.

cases in the new generic top level domains (New gTLD) extensions. This mechanism allows trademark owners to block in a fast way a domain name that infringes its rights insofar such infringement can be clearly and convincingly evidenced. The study of various cases decided by the National Arbitration Forum (NAF) shows us what the criteria are being implementing this new policy of ICANN.

Keywords: New gTLD. URS. UDRP. trademarks.

I. Los nuevos nombres de dominio de primer nivel genéricos

Antes del mes de octubre del año 2013, el sistema de nombres de dominio estaba formado por los nombres de dominio de primer nivel genéricos (*Generic Top Level Domains*, gTLD) *.arpa.*, *gov*, *v.edu*, *.mil*, *.aero*, *.coop*, *.museum*, *.cat*, *.jobs*, *.mobi*, *.travel*, *.tel*, *.asia*, *.post*, y los conocidos *.com*, *.net*, *.org*, *.int*, *.info*, *.name*, *.pro*, *.xxx*. Igualmente forman parte del sistema los nombres de dominio de primer nivel geográficos o territoriales (*Country Code Top Level Domains*, ccTLD) que identifican a un país concreto y se corresponden con la codificación de países y territorios establecida por la norma ISO 3166-1.

Junto a estas extensiones de primer nivel se incluyen los no menos importantes dominios de segundo nivel. Estos dominios de segundo nivel junto con las extensiones de primer nivel forman el nombre de dominio tal y como lo conocemos. El conflicto que surge entre éstos con los signos distintivos de propiedad industrial es la fuente inspiradora del actual régimen jurídico de los nombres de dominio que ataja, principalmente, el problema del *cybersquatting*.

Por último, aparecen los nombres de dominio internacionalizados (*Internationalized Domain Names*, IDN) o plurilingües que contienen caracteres con signos diacríticos (utilizados por numerosos idiomas europeos) o caracteres de códigos no latinos, tales como el árabe o el chino¹. En un principio se instauraron en los nombres de dominio de segundo nivel² bajo extensiones de primer nivel que podían contener letras o caracteres ajenos al ASCII³.

¹ Vid. <http://www.icann.org/en/topics/idn/> [visita: 12 de agosto de 2014].

² ICANN, «IDNs: Nombres de Dominio Internacionalizados», <http://www.icann.org/es/topics/idn/factsheet-idn-fast-track-oct09-es.pdf> [visita: 12 de agosto de 2014].

³ El ASCII es un código numérico común para los ordenadores y otros equipos que trabajan con texto. Los ordenadores únicamente interpretan números, y para facilitar su uso al ser humano se utiliza este código que es la representación numérica de un carácter. Casi todos los sistemas informáticos actuales utilizan el código ASCII, pues se trata de un código de caracteres basado en el alfabeto latino. Vid. JENNINGS, T., «An Annotated History of Some Character Codes or ASCII: American Standard Code for Information Infiltration», octubre de 2004, <http://wps.com/projects/codes/index.html> [visita: 12 de agosto de 2014].

En la actualidad, con la llegada de los nuevos gTLD existirán numerosos nombres de dominio con su primer y segundo nivel con caracteres ajenos al ASCII, ya que concurrirán gTLDs IDN por primera vez en la historia de Internet.

La inclusión de los IDN en el sistema de nombres ha sido una de las innovaciones más importantes de la Red de redes, ya que estos nombres de dominio ofrecen nuevas oportunidades y beneficios para los usuarios de Internet en todo el mundo, teniendo en cuenta que para el 60% de los mismos el inglés no es su idioma materno. No obstante, el progreso más significativo de Internet es la incorporación de los nuevos gTLD en el sistema de direcciones.

Este año 2014 estamos experimentando la verdadera innovación de Internet, pues están entrando (de forma gradual) en el *Domain Name System* (DNS) un gran número de nuevas extensiones de primer nivel genéricos, lo cual está transformando la forma que tienen las personas de encontrar información en Internet⁴.

Desde el nacimiento de Internet, es decir, desde que los ordenadores de la Universidad de Standford y la UCLA conectarán por primera vez, el número de usuarios ha aumentado en aproximadamente 2,27 mil millones en el mundo, y su número sigue incrementándose diariamente⁵. En este punto, la incógnita que rodeaba a este exponencial crecimiento era si la infraestructura de Internet era capaz de soportar adecuadamente este gran incremento de usuarios.

Según la *Internet Corporation for Assigned Names and Number* (en adelante, ICANN) el espacio de nombres era limitado para responder a la vertiginosa evolución de la Sociedad de la Información y el comercio electrónico establecido en ella. Por ello, en estos meses el mundo se encuentra en medio de la culminación del cambio más radical que se ha llevado a cabo en la infraestructura de Internet⁶: el programa de los nuevos gTLD.

ICANN se formó en 1998 para supervisar una serie de funciones relacionadas con Internet⁷ incluyendo el procedimiento de registro de nombres de dominio del que anteriormente se encargaba IANA.

4 La ICANN publicaba las delegaciones de nuevas extensiones como son .auction, .lacaixa, .healthcare o .ong. Para mayor información, vid. <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings> (visita: 18 de agosto de 2014). En agosto entraron a registro a todo el público varias extensiones relacionadas con la medicina como .care, .clinic, .dental.surgery y otras relacionadas con las finanzas .cash, .fund, .investments y .tax. Vid. <http://www.domisfera.com/9-nuevas-extensiones-para-esta-semana/> [visita: 18 de agosto de 2014].

5 Sobre este particular, vid. www.internetworldstats.com [visita: 1 de febrero de 2014]. La cifra actual de usuarios de Internet es el doble que hace cinco años. Vid. además ICANN, «Nuevo Programa gTLD», <http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm> [visita: 15 de enero de 2014].

6 Vid. ICANN: New Generic Top Level Domains. «Frequently Asked Questions» en <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/customer-service/faqs/faqs-en> [visita: 12 de agosto de 2014].

7 Para mayor información de todas las funciones de ICANN. Vid. Ascencio...

Desde el principio, ICANN trabaja para desarrollar el espacio de Internet y dar cabida a un sin número de empresas en línea, comunidades, organizaciones, etc. Siguiendo ese objetivo de mejorar la Red de redes se discutió acerca de la conveniencia de crear otros gTLD, pues se estaba advirtiendo una saturación en tres de los dominios de «libre registro», o, como los llama la ICANN, «no patrocinados»: *.com*, *.net* y *.org*. Debido a ello, en noviembre de 2000 se decidió introducir siete gTLD más al DNS⁸. Entre los años 2000 y 2002 nacieron los dominios *.aero*, *.biz*, *.info*, *.name* y *.pro*. Un año más tarde, la ICANN inició un nuevo proceso que condujo a la introducción de otros seis nuevos TLD, *.asia*, *.cat*, *.jobs*, *.mobi*, *.tel* y *.travel*, en el año 2004⁹. Los más recientes dominios genéricos de nivel superior son, como ya se señaló, *.post*, que entró al DNS a mediados del 2010, y *.xxx*, que lo hizo en 2011.

En junio de 2008, ICANN aprobó las recomendaciones de la *Generic Name Supporting Organization* (GNSO) para la inclusión de los nuevos gTLD. Ello, con el objetivo de mantener y generar procesos que aseguren la competencia y velar por los intereses de los consumidores. Actualmente, existen ya 276 millones registrados en el mundo¹⁰.

II. Diferencia entre los gTLD, los ccTLD y los nuevos gTLD

La distinción básica es que mientras los gTLD y ccTLD se crearon para facilitar la comunicación entre algunos ordenadores, los nuevos gTLD responden a la demanda de nuevas direcciones para el establecimiento de sitios web, principalmente comerciales entre otras sin ánimo de lucro.

El programa para los nuevos gTLD es una iniciativa para permitir la introducción de una cantidad ilimitada de gTLD. La decisión de expandir de esta forma el espacio de nombres de dominio surge de la necesidad de eliminar las limitaciones que existen en los gTLD que no reflejan la realidad y las necesidades actuales de la Red. Igualmente, nacen para crear una plataforma para la innovación en la industria e Internet y para aumentar la cantidad de opciones y la competencia en el mercado¹¹.

El proceso de solicitudes para la gestión de una nueva extensión de primer nivel comenzó en enero de 2012 y el 23 de octubre de 2013, después de ocho años de estudio y 47 solicitudes de comentario público, que resultaron en 2400 comentarios, 55 memorandos explicativos y siete versiones de la *Guía para el*

⁸ ICANN, «New TLD Program Application Process Archive», October 2000, <http://www.icann.org/en/tlds/app-index.htm> [visita: 6 de marzo de 2008].

⁹ Vid. ICANN, «Information Page for Sponsored Top-Level Domains», 28 November 2005, <http://www.icann.org/en/tlds/stld-apps-19mar04> [visita: 6 de marzo de 2008].

¹⁰ Vid. *The Domain name industry brief*. Vol.11, Issue 2, August 2014. <http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-july2014.pdf> [visita: 12 de agosto de 2014].

¹¹ <http://archive.icann.org/es/topics/new-gtlds/basics-new-extensions-21jul11-es.pdf> [visita: 12 de agosto de 2014].

solicitante, la ICANN anunció la delegación de los cuatro primeros nuevos gTLD: شَبِك , (entidad registradora: International Domain Registry Pty. Ltd); .онлайн y .сайт que significa «online» o «sitio web» en ruso (entidad registradora: Core Association) y 游戏, que significa «juego» en chino y estará a cargo de su gestión Spring Fields, LLC¹².

El 21 de enero de 2014, la ICANN anunció que el número de nuevos gTLD que están ya incluidos en el DNS es de 100¹³. El 4 de febrero de 2014 se incorporaron al sistema: .blues, .flights, .cruises, .rental, .tokio. entre muchas otras nuevas extensiones¹⁴. El 1 de abril de 2014 había 439,565 nombres de dominio registrados en nuevas extensiones y en julio de este mismo año la cifra aumentó a 1,471,166, un millón de dominios más. Entre las extensiones más populares figuran .berlin, .club, .guru, .photography, .email, .link, .toy y .wang más el IDN 在线¹⁵.

Los nuevos gTLD serán progresivamente introducidos en la zona raíz de Internet y en la base de datos central del sistema de nombres de dominio. Cada extensión cuenta con su entidad gestora y en cualquier momento pueden implementar los procesos finales necesarios para poner sus dominios a disponibilidad de los usuarios de Internet. El DNS pasará de tener 25 gTLD a más de 1 400 nuevas extensiones¹⁶.

El *Uniform Rapid Suspension System* nace como resultado del programa de lanzamiento de los nuevos gTLD. Su objetivo esencial es contrarrestar los posibles problemas que surjan entre los titulares de marca y los nombres de dominio de segundo nivel registrados bajo las nuevas extensiones de primer nivel.

III. Las nuevas políticas de ICANN

Los planes de ICANN sobre la introducción de los nuevos gTLD causaron una gran preocupación dentro de la comunidad marcaria. La Organización Mundial de Protección de Propiedad Intelectual (OMPI) indicó que dicha

¹² Vid. ICANN. «Internet Domain Name Expansion Now Underway», en <http://www.icann.org/en/news/press/releases/release-23oct13-en> [visita: 27 de octubre de 2013].

¹³ <http://www.icann.org/es/news/press/releases/release-21jan14-es>. [visita: 18 de agosto de 2014].

¹⁴ Para realizar el seguimiento de los nuevos gTLD incorporados al DNS, vid. <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings> [visita: 27 de abril de 2014].

¹⁵ Vid. <http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-las-nuevas-extensiones-julio-2014/> La ICANN publicaba las delegación de nuevas extensiones como .auction, .lacaixa, .healthcare o .ong. [visita: 18 de agosto de 2014].

¹⁶ Antes de que el público en general pueda acceder a estos nuevos gTLD, las entidades registradores deberán finalizar un último proceso que ha sido incorporado en el Programa de Nuevos gTLD con el objetivo de proteger a los titulares de derechos de marca, consistente en un período obligatorio de 30 días en el que sólo los titulares de marca podrán acceder al registro de SLD para solicitar su signo distintivo en la extensión que les interese. Vid. ICANN. «Internet

inclusión debía ser deliberada y responder apropiadamente al potencial aumento del *cybersquatting* y a la confusión del consumidor.

Con el fin de atenuar los conflictos que pudiesen surgir entre las marcas y los nuevos gTLD surgieron nuevos instrumentos en materia de nombres de dominio. El objetivo de estas nuevas políticas es brindar oportunidades a los titulares de derechos de propiedad industrial, quienes deberán hacer frente a otros problemas de orden jurídico y práctico como: a) la expansión del espacio de nombres con la creación a ritmo acelerado de centenares de nuevos gTLD y b) la creación de nombres de dominio internacionalizados (IDN) y su inclusión en el nivel superior.

Para alcanzar este objetivo se formó el *Implementation Recommendation Team* (en adelante, IRT) de 2009¹⁷. El propósito de este fue formular recomendaciones relativas a la puesta en marcha de los nuevos gTLD con el objeto de elaborar y proponer soluciones a la cuestión global de la protección de las marcas en las nuevas extensiones de primer nivel genéricas¹⁸. Esa iniciativa de ICANN estuvo motivada por las dudas que manifestaron las partes interesadas en la propiedad intelectual a propósito del alcance de la protección que brindaba la *Guía para del solicitante* de nuevos gTLD en sus primeras versiones. Este equipo analizó la actual situación de la protección de marcas y respondió con nuevas propuestas para proteger a los titulares de las mismas¹⁹.

El IRT de la ICANN formuló inicialmente seis propuestas: 1) la creación del denominado *IP Clearinghouse*, 2) la creación de una lista de marcas protegidas a nivel mundial, 3) el establecimiento del *Uniform Rapid Suspension System*²⁰, 4) la existencia de un procedimiento para la resolución de disputas de marcas postdelegación (*post-delegation dispute resolution mechanisms*, en adelante,

Domain Name Expansion Now Underway», en <http://www.icann.org/en/news/press/releases/release-23oct13-en> [visita: 27 de octubre de 2013].

¹⁷ El IRT nació a solicitud de la ICANN al *Intellectual Property Constituency*. El IRT, aunque refleja la diversidad de la experiencia en la composición del grupo –formado por personas con extensos conocimientos en los campos del derecho de marcas, la protección de los consumidores, la competencia desleal, la interacción de las marcas y el sistema de nombres de dominio–, desarrollan en sus propuestas una sobreprotección a los titulares de marcas en relación con la introducción de nuevos gTLD sin tomar en cuenta a los registrantes de los nombres de dominio ni a los usuarios finales. Vid. Declaración conjunta de ALAC y NCUC sobre el Informe Final del IRT en <http://archive.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-final-report-trademark-protection-29may09-en.pdf> [visita: 12 de agosto de 2014].

¹⁸ El IRT fue formado por la Junta directiva para la evaluación de riesgos de la Política de los gTLD de la ICANN el 6 de marzo de 2009. ICANN, *Introduction: Implementation Recommendation Team (IRT)*, ICANN, 1 (24 de abril de 2009), <http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/irt-draft-report-trademark-protection-24apr-09-en.pdf> [visita: 12 de agosto de 2014].

¹⁹ Vid. ICANN, *An Open Letter from the IRT Introducing Our Work*, 29 de mayo 2009.

²⁰ En su expresión en español, Sistema Uniforme de Suspensión Rápida. Traducción de la ICANN. Borrador del 19 de septiembre de 2011.

PDDRP), 5) la reconsideración de los requisitos de *Whois* para los nuevos gTLD, y 6) un procedimiento de objeciones previo a la introducción del gTLD²¹. Asimismo, se propuso el uso de un algoritmo para el examen de confusión de las extensiones en la fase inicial, desarrollado por la ICANN.

De estas recomendaciones, sólo tres tuvieron repercusión. Las propuestas sobre la base de datos *Whois* y el uso del algoritmo no tuvieron aceptación. Igualmente, la ICANN rechazó sin más trámite la propuesta de redactar la lista de marcas protegidas a escala mundial²².

Sucintamente, los nuevos mecanismos de protección de derechos que han sido adoptados por ICANN son los siguientes:

- Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los nuevos gTLD.
 - El procedimiento de controversias para la etapa previa a la adjudicación de un nuevo gTLD
 - Procedimiento de solución de controversias post-delegación de nuevos gTLD.

Estos procedimientos fueron desarrollados para proporcionar una alternativa para aquellos que se vean afectados por la conducta de un operador de registro de un nuevo gTLD e incluye:

- Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure

La ICANN adoptó un procedimiento general para la resolución de disputas de marcas postdelegación: *el Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure* (PDDRP)²³.

- *Registration Restriction Dispute Resolution Procedure* (RRDRP)
- *Public Interest Commitments Dispute Resolution Procedure* (PICDRP). Todos estos mecanismos se refieren solo a la extensión de primer nivel.

²¹ IRT Recommendations, p. 7.

²² Vid. OMPI, Asamblea General de la OMPI. Cuadragésimo periodo de sesiones (20º ordinario) Ginebra, 26 de septiembre de 5 de octubre de 2011. WO/GA/40/9. 26 de julio de 2011.

²³ ICANN. Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Procedure. *Applicant Guidebook*. Module 5. <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb> [visita: 19 de abril de 2013]. En respuesta a la necesidad de los titulares marcarios de disponer de un procedimiento administrativo con carácter permanente, que permitiera la presentación de demandas relacionadas con un nuevo administrador de registro de gTLD que haya sido aprobado, cuando la forma en que funciona y se utiliza en la práctica el registro dé lugar supuestamente al uso abusivo de la marca o contribuya sustancialmente a ello tuvo respuesta con la propuesta concreta que en 2009 el Centro de la OMPI presentó ante la ICANN sobre el contenido de un procedimiento de solución de controversias (en relación con las marcas) para la etapa *posterior* a la adjudicación de la nueva extensión. Ello con el fin de incluir conductas de este tipo que pudieran darse en los registros de los gTLD nuevos. <http://www.wipo.int/-amc/en/docs/icann130309.pdf> [visita: 5 de agosto de 2009].

- Mecanismos de protección de derechos correspondientes a los nombres de dominio de segundo nivel bajo los nuevos gTLD:
 - El *Uniform Suspension Rapid System*
 - La *Trademark Clearinghouse*

IV. Funcionamiento de la URS y sus diferencias con la UDRP

El sistema uniforme de suspensión rápida de ICANN pese a que nació con la intención de lograr un equilibrio prudencial entre la protección de los derechos de marca reconocidos por ley, el interés de orden práctico de los administradores de registros de buena fe por buscar volúmenes de trabajo mínimos, y las expectativas legítimas de los titulares de nombres de dominio que actúan de buena fe²⁴, es un mecanismo más que protege a los titulares de derechos de marca.

Su principal característica es que bloquea el nombre de dominio objeto de la reclamación y se aplica en aquellos casos en que esté involucrado un nombre de dominio de segundo nivel registrado bajo cualquier gTLD. Sin embargo, nace con las nuevas extensiones de primer nivel genéricas. El URS, además de bloquear el nombre de dominio de forma rápida, pues se puede obtener una decisión en 14 días, tiene un coste más económico que el de su antecesora: la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (UDRP).

Los proveedores de este sistema son el *National Arbitration Forum* (NAF o FORUM) y la *Asian Domain Name Dispute Resolution Centre* (ADNDRC), ambos organismos cuentan con vasta experiencia en la resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio bajo la UDRP²⁵.

El procedimiento se inicia mediante la «reclamación» del titular de la marca que se considera vulnerada ante un proveedor del URS²⁶. Dicha presentación es en cualquier caso vía electrónica y deberá contener, entre otros requisitos, la mención de la marca en la que se fundamente la demanda y una declaración exponiendo los motivos sobre los cuales basa su petición²⁷.

La principal cualidad del procedimiento del URS es que para que el reclamante pueda obtener una orden de bloqueo del nombre de dominio que considera vulnera su derecho de marca debe demostrar, con pruebas *claras* y *convincientes*, cada uno de los tres elementos que a continuación se detallan²⁸:

24 OMPI, «Asamblea...», *op. cit.*, apartado 30.

25 ICANN, «URS Providers», <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 18 de agosto de 2014].

26 Regla 1 de ICANN, «Uniform Rapid Suspension System», Versión del 1 de marzo de 2013, <http://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs> [visita: 18 de agosto de 2014].

27 Reglas 1.2.1 a 1.2.5 del URS

28 *Vid.* 1.2.6 del URS

- 1) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a la marca de la cual es titular²⁹,
- 2) que tiene un registro nacional o regional válido y actualmente en vigor, o bien que la marca de la cual es titular ha sido reconocida a través de un procedimiento judicial o está debidamente protegida por una ley o tratado vigente al momento de la presentación de la reclamación bajo el URS³⁰, además
- 3) tendrá que acreditar que el registrante no tiene ningún derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio³¹ y que éste ha sido registrado y utilizado de mala fe³².

Entre las pruebas de registro y utilización de mala fe, se expone una lista de las circunstancias que demuestran que se trata de un registro y uso de mala fe y reproduce lo establecido en el artículo 4 (b) (i)(ii)(iii) y (iv) de la UDRP:

- a. Que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre dominio al reclamante que es titular de la marca de productos o servicios o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- b. Que se ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el titular de la marca de productos o servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registrante haya participado en conductas de esa índole; o
- c. Que se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el propósito de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d. Que al utilizar el nombre de dominio, el registrante ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet o su sitio web o cualquier otro sitio en línea, creando un riesgo de confusión con la marca del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o ubicación o de un producto o servicio que figure en su sitio web o ubicación.

²⁹ Regla 1.2.6.1 del URS

³⁰ En dicha reclamación se debe presentar una prueba de uso de la marca, que puede consistir en una declaración de ese uso en el comercio junto con una muestra o ejemplo de ello. Dicha prueba debe ser certificada por la *Clearinghouse.*, Vid. Regla 1.2.6.1, del Uniform Rapid Suspension System.

³¹ Regla 1.2.6.2 del URS.

³² Regla 1.2.6.3 del URS.

Es preciso señalar que una vez presentada la reclamación, se llevará a cabo una «revisión administrativa»³³, y el proveedor del sistema deberá informar a la entidad de registro de la «notificación de reclamación», por lo que ésta debe proceder al «bloqueo» del nombre de dominio objeto de la reclamación. Este bloqueo restringirá todos los cambios de los datos de registro, incluyendo la transferencia y eliminación de nombres de dominio, pero el dominio seguirá funcionando con la dirección IP al que está vinculado. Posteriormente, la entidad de registro informará al proveedor del URS de la suspensión del nombre de dominio a través de la «notificación de bloqueo»³⁴.

En la respuesta o contestación de la reclamación, el registrante, además de que debe cumplir con ciertos requisitos de tiempo y forma³⁵ puede refutar la afirmación de registro de mala fe al establecer cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) que antes de haber recibido cualquier aviso de la reclamación, no ha utilizado ni ha efectuado preparativos demostrables de utilización del nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

b) que en calidad de particular, empresa u otra organización ha sido conocido por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marca de productos o de servicios; o

c) que está llevando a cabo un uso legítimo y leal, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicio del reclamante³⁶.

Si sobre la base de estas circunstancias el examinador considera probados los hechos planteados por el registrante, ello dará lugar a un pronunciamiento a favor de este último³⁷.

V. Diferencias entre la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) y el URS.

En realidad, todas las medidas de este sistema mencionadas hasta ahora son idénticas, a las reglas establecidas en la UDRP. Las diferencias entre un sistema y otro están principalmente en que:

³³ Dada la naturaleza rápida del procedimiento y la intención proporcionar tarifas accesibles, no habrá oportunidad para corregir deficiencias en los requisitos de presentación. Regla 3.3 del URS.

³⁴ Deben transcurrir 24 horas para notificar la reclamación y otras 24 horas para notificar el bloqueo (apartado 4.1 del URS). El idioma predominante será el inglés (apartado 4.2 del URS).

³⁵ *Vid.* Reglas 5.1 al 5.7 del URS.

³⁶ *Vid.* Reglas 5.7.1 a 5.7.3.

³⁷ Regla 5.7.3.

1. El URS bloquea el dominio a las 24 horas de recibida la notificación de la reclamación al proveedor URS. La UDRP no bloquea el nombre de dominio, sus resoluciones se basan en la transferencia o no del nombre de dominio al titular de la marca.

2. El procedimiento URS puede tener una duración de 14 días³⁸. El procedimiento administrativo de la UDRP debe completarse en el plazo de 60 días.

3. El URS exige un alto grado de carga probatoria por parte del reclamante. Deben tratarse de casos claros de *cybersquatting*. Este sistema no da lugar a argumentos sobre libertad de expresión u otros que pueden plasmarse en una demanda bajo la UDRP. El URS solo permite que el demandante realice una declaración que no rebase las 500 palabras³⁹.

4. El URS proporciona una especie de derecho al registrante del nombre de dominio demandado, al establecer de forma un tanto tibia que puede defenderse ante dicha reclamación demostrando que el uso del nombre de dominio no es de mala fe. Para ello debe probar, por ejemplo, uno de los siguientes factores:

- a. Que el nombre de dominio no vulnera el derecho previo del reclamante porque se trata de un nombre de dominio genérico o descriptivo y está haciendo un uso leal del mismo.
- b. Que el sitio web que aloja el nombre de dominio objeto de la reclamación funciona únicamente como tributo, homenaje o crítica de una persona o empresa, que a juicio del examinador constituya un uso leal.
- c. Que la «titularidad» del nombre de dominio se justifica con base en un contrato de licencia o uso temporal celebrado entre el titular del derecho anterior y el registrante del dominio, y que dicho acuerdo sigue vigente.
- d. Que el nombre de dominio no es parte de una serie de registros abusivos debido a que es significativamente distinto a otros que tiene en su poder⁴⁰.

5. El URS también indica que con el propósito de demostrar la buena fe en el uso del nombre de dominio por parte del registrante, el examinador podrá tomar en cuenta que la compra y venta de nombres de dominio y contar con una amplia «cartera» o serie de registros de nombres de dominio no constituyen en sí mismos indicios de mala fe. No obstante, tal comportamiento puede ser abusivo, dependiendo de las circunstancias de la controversia. El examinador deberá analizar cada caso concreto⁴¹.

³⁸ Vid. Weslos, David. «Cyberquatting how to win a URS dispute» en <http://www.trademarksandbrandsonline.com/article/cybersquatting-how-to-win-a-urs-dispute> [visita: 18 de agosto de 2014].

³⁹ Regla 1.2.7 del URS

⁴⁰ Reglas 5.8.1 a 5.8.9.

⁴¹ Regla 5.9.1.

6. Establece que la venta de tráfico (es decir, conectar los nombres de dominio a las páginas de publicidad para obtener ganancias mediante el pago por *click*) no constituye mala fe en sí misma, en virtud del URS. Sin embargo, tal comportamiento puede ser abusivo en un caso determinado dependiendo de las circunstancias de la controversia. El examinador deberá tener en cuenta: a) la naturaleza del nombre de dominio, b) la naturaleza de los enlaces publicitarios en la página asociada con el nombre de dominio y c) que el uso del nombre de dominio sea en última instancia responsabilidad del registrante⁴².

7. El URS sistematiza los casos de reclamos abusivos donde se sanciona el abuso por parte de los titulares de marca, protegiendo así a los registrantes de nombres de dominio del *domain hijacking*. La demanda puede ser considerada como abusiva si el examinador determina, en primer lugar, que fue presentada únicamente con el propósito de acosar, causar retrasos o innecesariamente aumentar el coste de la actividad comercial del registrante, y en segundo lugar, que las reclamaciones u otras afirmaciones no están fundamentadas bajo ninguna legislación existente o norma contenida en el URS, o bien que las alegaciones fácticas carezcan de cualquier apoyo probatorio⁴³. En el caso de que se estime lo que este sistema llama *deliberate material falsehood* o «deliberada falsedad material⁴⁴, no se podrá participar en un procedimiento del URS por un año⁴⁵. Quien reincida en la presentación de reclamaciones abusivas, no podrá formar parte de un procedimiento URS de forma permanente⁴⁶.

Es importante mencionar que el URS cuenta con la posibilidad de apelar la resolución del examinador y enumera con una serie de indicaciones de forma y tiempos para ello⁴⁷. El escrito de apelación debe presentarse dentro de los 14 días desde la resolución y la respuesta a dicho recurso se dará en otros 14 días.

Respecto a esta nueva política de ICANN es imprescindible resaltar que la reclamación debe incluir una prueba de uso de la marca, que puede consistir en una declaración de ese uso en el comercio junto con una muestra o ejemplo de ello. Dicha prueba debe ser certificada y validada por la *Trademark Clearinghouse* (en adelante, *Clearinghouse*). Este requisito es la muestra del vínculo indisoluble entre el URS y esta *Clearinghouse*.

42 Reglas 5.9.2.1 a 5.9.2.3.

43 Regla 11.2.

44 Reglas 11.5. y 11.6.

45 Regla 11.4.

46 Regla 11.5.

47 Regla 12 y ss.

VI. La Trademark Clearinghouse

La *Trademark Clearinghouse*⁴⁸, se puso en marcha el 26 de marzo de 2013 y tiene como objeto almacenar, validar y difundir información relativa a los derechos de los titulares de marcas. Consta de un archivo central o base de datos en el cual los titulares de marcas pueden solicitar la inscripción de las mismas de cara a su protección frente al lanzamiento de los nuevos gTLD. La inscripción tiene una vigencia de un año, renovable por el mismo periodo de forma indefinida y para efectuar la misma es necesario especificar la clase de productos o servicios que el signo protege, además de indicar el país donde se ha registrado la marca⁴⁹.

Este mecanismo protege a las marcas a través de dos vías: mediante un servicio de *sunrise period*⁵⁰, o fase preferencial de registro, y con un *claims services*⁵¹, o sistema de alertas⁵². Cuenta con unas directrices que deben seguir las personas físicas o jurídicas que deseen incluir sus marcas en su base de datos⁵³. Estas directrices establecen los requisitos de elegibilidad para la inclusión de marcas en la *Clearinghouse*, así como las exigencias para la participación en los servicios de *sunrise period* y *claim services*

48 ICANN. «What is the Trademark Clearinghouse», <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/faqs> [visita: 18 de agosto de 2014].

49 Regla 4.3.3 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*. Vid. *Trademark Clearinghouse Guidelines*. Version. 1.1. March 2013 en http://www.trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20guidelines%20v1.1_0.pdf [visita: 18 de agosto de 2014].

50 De conformidad con las disposiciones impuestas por la ICANN, esta fase preferencial de registro es obligatoria para todas las nuevas extensiones que permitan registrar nombres de dominio de segundo nivel y debe tener una duración de al menos 30 días. Durante la misma, los titulares de marcas cuentan con la ventaja de poder registrar dominios coincidentes con las mismas bajo el nuevo gTLD correspondiente antes de la apertura del registro de dichos dominios al público en general. Será requisito esencial para los titulares que quieran registrar un nombre de dominio durante el *sunrise period* tener inscritas sus marcas en la *Clearinghouse*. Para ello, el titular de la marca deberá presentar una prueba de uso de la marca. Para la verificación de la prueba de uso, el titular de la marca habrá que entregar una declaración de uso debidamente firmada junto con una muestra o ejemplo de esa utilización. Respecto a las muestras que pueden ser aceptadas para la acreditación de uso, la guía indica que puede tratarse de etiquetas, envases del producto o publicidad o materiales de marketing, como folletos, catálogos, manuales, carteles, comunicados de prensa y capturas de pantalla, vid. ICANN, «Sunrise services», <http://trademark-clearinghouse.com/content/sunrise-services> [visita: 12 de febrero de 2014] y Regla 2 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

51 Es el paso siguiente al *sunrise period*. Su objetivo es facilitar a los titulares de las marcas la defensa de sus derechos una vez que las nuevas extensiones entren en funcionamiento. Vid. ICANN. «Claim services», <http://trademark-clearinghouse.com/content/claims-services> [visita: 28 de abril de 2013].

52 ICANN. «What are trademark claims and Sunrise services», <http://newgtlds.icann.org/en/about/trademark-clearinghouse/faqs> [visita: 25 de abril de 2013].

53 Estas directrices son complementarias a los *Clearinghouse Validation Terms and Conditions*; vid. [http://trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH terms and conditions - Trademark Holder.pdf](http://trademark-clearinghouse.com/sites/default/files/files/downloads/TMCH%20terms%20and%20conditions%20-%20Trademark%20Holder.pdf) [visita: 12 de agosto de 2014].

Cuando una marca registrada esté inscrita en la *Clearinghouse*, el titular de la misma deberá aportar únicamente un código de autenticación para justificar sus derechos para el registro del nombre de dominio, lo que evita la presentación de documentación por cada registro durante este periodo.

La verificación de los datos sobre las marcas incluidas en la base de datos de la *Clearinghouse* respaldará tanto las reclamaciones que pueda haber como los servicios necesarios para el registro de nombres de dominio dentro del *sunrise period* de todas las nuevas extensiones⁵⁴.

El servicio del *sunrise period* incluye en primer lugar la generación de un archivo SMD⁵⁵, y en segundo, se envían las *Notifications of Registered Names* (NOR) que son notificaciones de registro de nombres a los titulares de marcas o a sus representantes. Dichas comunicaciones sirven para informar durante esta fase preferencial del registro de un nombre de dominio que coincide con una marca incluida en la base de datos⁵⁶.

En el caso de que el titular de una marca decida no registrar un nombre de dominio bajo un nuevo gTLD durante el *sunshine period*, la inscripción de dicha marca en la *Clearinghouse* le aportará igualmente ventajas para su defensa mediante el *claim services*. Se trata de un servicio de notificaciones que advierte tanto a los titulares de marca como a los registrantes de un nombre de dominio sobre una posible infracción sobre derechos anteriores. Este servicio funciona dentro de los primeros sesenta días desde que el dominio idéntico al de la marca inscrita haya sido registrado bajo el nuevo gTLD que se trate.

La *Clearinghouse* aceptará y verificará los siguientes derechos de propiedad intelectual: (i) marcas nacionales y regionales⁵⁷; (ii) marcas validadas por los Tribunales de Justicia⁵⁸ y; (iii) las marcas protegidas por alguna ley o tratado⁵⁹.

⁵⁴ Regla 1.3. En esta directriz indica que se podrá aceptar y verificar otros tipos de marcas a solicitud de las entidades de registro, pero no indican qué tipo de marcas podrían ser admitidas. Sólo señala que la actuación de la *Trademark Clearinghouse* no se extenderá a otros derechos de propiedad intelectual que no puedan ser integrados en un nombre de dominio, tales como las patentes, los diseños y dibujos industriales, el *know how* y los secretos industriales; *vid.* regla 1.3 de las directrices.

⁵⁵ La *Clearinghouse Validation Terms and Conditions* indica que estas siglas corresponden al archivo que permite a los titulares de las marcas o sus representantes registrar nombres de dominio que coincidan exactamente con las marcas de la que son titulares o a las que representan, pero no hace ninguna referencia acerca de que respondan a alguna expresión que explique su significado.

⁵⁶ *Vid.* Regla 3.1 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

⁵⁷ Según las directrices, se considera como marca nacional o regional a la marca registrada en las oficinas nacionales o multinacionales. La marca que se quiera añadir a la base de datos deberá tener efecto nacional y estar vigente al momento de su presentación para su inclusión en la *Trademark Clearinghouse*. Igualmente, señalan que no serán incluidas en la base de datos: 1) las solicitudes de marcas, 2) las marcas registradas que contengan denominaciones de una ciudad, Estado, provincia o región, 3) solicitudes de marca internacional realizadas a través del sistema de Madrid, salvo que la marca base tenga efecto nacional, y 4) las marcas registradas que fueron objeto de nulidad, cancelación, oposición u otros procesos de rectificación. Podrían incluirse en la

Es preciso resaltar que puede inscribirse una marca en la *Trademark Clearinghouse* sin presentar la prueba de uso. La diferencia radica en que si se inscribe la marca incluyendo la prueba de uso, podrá realizar múltiples registros durante el periodo *sunrise* y contará con el sistema de activación de alertas. Si se inscribe la marca sin presentar la prueba de uso, sólo contará con el sistema de activación de alertas.

Deloitte Enterprise Risk Services (Deloitte) y la *International Business Machines (IBM)*⁶⁰ son los proveedores de servicio de la *Trademark Clearinghouse*. El primero es el proveedor de servicios de autenticación y

base de datos las marcas notorias o renombradas, las marcas no registradas (en conformidad con el *common law*), las marcas validadas por los tribunales de justicia, las marcas protegidas por la ley o un tratado u otras marcas que constituyan propiedad intelectual. *Vid.*, regla 2 (2.2.1) de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

Como excepción, no se admitirán en la base de datos marcas registradas que incluyan un dominio de primer nivel (TLD), por ejemplo, *icann.org* o *.icann*. Igualmente, no se incluirán las marcas registradas que comiencen o contengan un «punto», por ejemplo, *deloitte*. *Vid.* Regla 2.2.5 de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

58 Según las directrices, se considera una marca validada por un Tribunal de Justicia a aquella que ha sido admitida como tal por un Tribunal u otro procedimiento judicial nacional, como por ejemplo, una marca no registrada o marca notoria o renombrada. No serán incluidas en la base de datos: 1) las solicitudes de marcas, 2) las marcas registradas en un Estado de EE. UU., 3) las solicitudes de marca internacional realizadas a través del sistema de Madrid, y 4) las marcas registradas que fueron objeto de nulidad, cancelación, oposición u otros procesos de rectificación. *Vid.*, regla 2 (2.3.1) de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

Como excepción, no se admitirán en la base de datos cualquier marca legitimada por un Tribunal de Justicia que incluya un dominio de primer nivel como por ejemplo *icann.org* o *.icann*. Igualmente, no se incluirá cualquier marca legitimada por un Tribunal de Justicia que comience con un «punto» o contenga un «punto» o bien no contenga ninguna letra, palabras, números o cualquier carácter válido para el sistema de nombres de dominio. Además, no se incluirá cualquier marca reconocida por un Tribunal de Justicia que contenga el nombre de un Estado o ciudad. *Vid.* Regla 2.3.4. de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

59 La ley o el tratado deberá estar vigente al momento que el titular de la marca solicite la inclusión de la misma en la base de datos. Estas marcas pueden comprender las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. No serán incluidas en la base de datos: 1) las solicitudes de marcas; 2) las marcas notorias y renombradas salvo que estén protegidas por una ley o un tratado; 2) las marcas registradas en un Estado de EE.U; 3) solicitudes de marca internacional realizadas a través del Sistema de Madrid; y 4) las marcas registradas que fueron objeto de nulidad, cancelación, oposición u otros procesos de rectificación. *Vid.*, regla 2 (2.4.1) de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

Como excepción, no se admitirán en la base de datos cualquier marca legitimada reconocida por una ley o un tratado que incluya un dominio de primer nivel como por ejemplo *icann.org* o *.icann*. Igualmente, no se admitirán cualquier marca que comience con un «punto» o contenga un «punto», además de cualquier marca que no incorpore ninguna letra, palabras, números o cualquier carácter válido para el sistema de nombres de dominio y tampoco se incluirá, salvo que sea reconocida por una ley o tratado, cualquier marca que contenga el nombre de una región, ciudad o Estado. *Vid.* Regla 2.4.4. de las *Trademark Clearinghouse Guidelines*.

60 Un departamento de Deloitte Bedriftsrevisoren.

validación de marcas, mientras que el segundo es el proveedor de servicios de administración técnica de la base de datos⁶¹.

VII. El URS y su aplicación

1. Caso Facebook

El 21 de agosto de 2013 Facebook Inc. presentó la primera demanda en el marco del URS por considerar que el registro del nombre de dominio facebok.pw era abusivo y vulneraba los derechos de marca de la empresa.

En su reclamación Facebook. Inc. manifestó que es el líder mundial en redes sociales con más de 1110 millones de usuarios registrados en el mundo. Igualmente, mencionó que es el número 1 en el ranking de los sitios web más visitados en el mundo y que en Eslovaquia (domicilio del demandado) ocupa el segundo lugar más tráfico en la Red. Por último, indicó que la empresa tiene numerosos registros nacionales e internacionales con la denominación FACEBOOK incluyendo la marca comunitaria n° 006455687 registrada en octubre de 2008.

Facebook, Inc. también señaló que el nombre de dominio facebok.pw es similar en grado de confusión a su marca FACEBOOK y consideraba que el demandado no tenía derechos ni interés legítimo en el dominio además de que había sido utilizado y registrado de mala fe.

Por su parte, el demandado solo manifestó lo siguiente:

«Im was offline, could you please tell me what I have doing? I want removed this domain from my account!»

Por todo ello, el examinador (Darryl Wilson) en aplicación a los requisitos establecidos en el URS, concretamente 1.2.6.1 al 1.2.6.3. resolvió el asunto a favor de la famosa empresa. En este asunto se refleja que la URS se aplicó en un caso claro y evidente de cybersquatting.

2. Caso Branson

El 27 de febrero de 2014, el famoso empresario Richard Branson presentó demanda URS a través de su empresa *Virgin Enterprises Limited of Geneva 27* contra *Lawrence Fain of Chicago*. La parte demandante, haciendo uso de las 500 palabras que le son permitidas en este tipo de procedimiento, reclama que el registro del nombre de dominio branson.guru es abusivo y lesiona su

⁶¹ Sobre el particular, *vid.* ICANN, «Protecting Trademark Rights in New gTLDs: Selection of Trademark Clearinghouse Service Providers», <http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-3-01jun12-en.htm> [visita: 18 de agosto de 2014].

derecho de marca. En su declaración aporta los registros de las marcas sudafricanas donde consta como titular y reivindica la relevante reputación del Sr. Branson⁶². Por otra parte, Lawrence Fain no contestó ni alegó nada en su defensa.

El 17 de marzo de 2014, el examinador desestimó la demanda por considerar que el demandante, el conocido empresario Richard Branson no había demostrado, mediante pruebas claras y convincentes, ninguno de los tres elementos que exige el URS, para que el dominio objeto de la demanda, siguiera bloqueado. El examinador señaló que el contenido de la página web que alojaba el dominio branson.guru no incluía ninguna referencia a la demandante, y que no se había presentado ninguna prueba específica que pudiera considerar el registro como de mala fe⁶³.

3. Caso BBVA⁶⁴

El 14 de marzo de 2014, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) presentó demanda URS contra Gandiyorl SL de Gandía, Valencia, por considerar que el nombre de dominio bbva.land era abusivo y lesionaba sus derechos de marca. Por ello, aportó los registros de las marcas de las que es titular, además de hacer constar su relevancia en el sector de las finanzas.

La parte demandante destacó que la página web que se alojaba en el dominio objeto de la reclamación se encontraba en un *parking* y que contaba solo con una serie de anuncios y enlaces de publicidad relacionada con los servicios financieros incluyendo links de competidores de BBVA. Que no otorgó licencia ni autorización para que incorporara su marca en el nombre de dominio. Igualmente, resaltó que la demandada no era conocida por ese nombre y que no había presentado pruebas de tener legítimo interés en el nombre de dominio.

Además, el demandante destacó que el nombre de dominio bbva.land solo ha sido utilizado para visualizar los anuncios de terceros, con enlaces de publicidad relacionados con la industria del demandante. Que lo anterior, era indicativo de mala fe, pues que la parte demandada utilizaba y explotaba la marca para obtener ingresos a través de click.

En este caso, pese a la evidencia de que el nombre de dominio incorporaba la marca del demandante en el dominio, estaba en un *parking* y se utilizaba para alojar una página web que solo tenía anuncios publicitarios relacionados con los servicios financieros y de competidores de la demandante. El 28 de

⁶² Vid. Resolución número FA1402001545807 del *National Arbitration Forum URS Final Determination*. Disponible en <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1545807D.htm>. Visita: 12 de agosto de 2014.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Resolución número FA1403001548656 del *National Arbitration Forum URS Final Determination*. Disponible en <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1548656F.htm> [visita: 12 de agosto de 2014].

marzo de 2014, el examinador resolvió que el demandante no había demostrado de forma *clara y convincente* los tres elementos exigidos por el URS, por ende, el nombre de dominio debía ser devuelto al control del demandando.

Es de llamar nuestra atención que los argumentos de la parte demandada fueron fundamentales para la decisión del examinador. En ellos, la parte demandada declara que la parte demandante tenía el registro de las marcas en casi todas las clases de la clasificación de Niza, en concreto de la 1 a la 42, pero solo demostró el uso de la marca en la clase 36 (operaciones financieras, etc). Que reconocía que BBVA era conocida en el sector bancario. Sin embargo, no era una marca que se utilizara en las 41 clases restantes.

Asimismo, rechazó no tener interés legítimo en *bbva.land*, pues creía que la extensión *.land* fue creada para actividades relacionadas con la agricultura, de forma similar como se fue creada *.org* para organizaciones o *.edu* para la educación. Además que las siglas «BBVA» obedecían a los servicios que prestaban cuyo nombre es Bellreguart, Beniarjo, Villalonga y Almonines, que son 4 ciudades ubicadas en la comunidad valenciana. Igualmente, destacó que su marca se encontraba protegida en la clase 44 (agricultura, hortalizas, etc), categoría en la que la parte demandante no tenía registrada su marca.

La parte demandada destacó que tiene actividades relacionadas con la extensión *.land* en cuatro ciudades vecinas de Valencia cuya inicial coincide con las siglas B-B-V-A. Expresó que los criterios que siguieron para el registro del nombre de dominio fueron los siguientes:

1) Verificar que el nombre de dominio *bbva.land* estaba disponible, si dicho dominio estaba vacante significaba que el demandante no tenía interés en el dominio bajo la extensión *.land*. 2) leer el aviso donde se informa que la denominación estaba registrada como marca y verificar que BBVA no estuviera incluida en las clases (1 a la 42) registradas por la parte demandante y 3) registrar el dominio.

Por último, la empresa valenciana defendió su postura y negó la mala fe basándose en el hecho de que recibió la demanda una semana después de haber registrado el dominio y que era complicado demostrar buena o mala fe cuando no había dado tiempo de hacer nada. Igualmente, argumenta que lo dicho por BBVA respecto al 1.2.6.3 era falso, ya que la demandante tuvo dos meses (*sunrise period*) para registrar ese dominio. Además, enfatizó que la parte demandante tenía varios procesos URS abiertos pretendiendo que nadie pueda utilizar BBVA y concluyó su defensa diciendo que era falso que estuviera obteniendo ingresos a través del click, ya que la empresa en donde realizó el registro (Godaddy.com) ofrece el *parking* gratuito en espera a la construcción de sitio web de su negocio, tal y como se podía mostrar en la captura de pantalla que aportó la parte demandada al proceso URS.

De este caso, se desprende una cuestión muy importante y es aquella que pone nuevamente de relieve el problema del principio de especialidad de la

marca (la coexistencia del derecho de marca) con el sistema de nombres de dominio.

En cuanto al principio de especialidad de la marca, se dice que una marca es especial en el sentido de que sólo se aplica a la categoría de productos o servicios para los que fue creada y registrada. De ahí surge la regla general según la cual una marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercancía. Esto quiere decir, al menos en principio, que una misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir productos de otra clase⁶⁵. Está permitida la coexistencia de marcas idénticas para distinguir productos o servicios distintos, cosa que no puede ocurrir con el nombre de dominio, que por su naturaleza técnica –no puede existir un nombre de dominio igual a otro bajo un mismo TLD– no cuenta con esta capacidad de coexistencia entre las denominaciones iguales registradas como *Second Level Domain* (SLD). Se origina de esta manera un gravísimo problema, pues sólo una de las empresas podrá contar con el nombre de dominio que incorpora su marca, pese a que puede haber distintos titulares de una misma marca.

Este problema existe desde que comenzaron los conflictos con las marcas, y no fue abordada por la UDRP, ni ahora por el URS. Se deja al criterio del examinador casos de este tipo. Sin embargo, esta resolución invita a la reflexión sobre la necesidad de atajar esta cuestión, ya que con la existencia de más extensiones de primer nivel esta problemática crecerá.

Somos conscientes que, en ocasiones, no se puede pretender proteger la marca en todas las extensiones de primer nivel, se presentarán situaciones como la que acabamos de describir. Por ello, consideramos que la ICANN desaprovechó la oportunidad de que el URS diera alguna solución al respecto.

Si la marca es el activo inmaterial más importante de la empresa y el nombre de dominio es el activo digital esencial de una sociedad que quiera ejercer el comercio electrónico ¿por qué no existe un derecho sobre el nombre de dominio? La inauguración de una nueva categoría de bienes intangibles daría cabida a un régimen jurídico del nombre de dominio más completo e incluiría a otros activos electrónicos de gran importancia para la empresa, habida cuenta de que estos bienes forman parte fundamental del patrimonio de las empresas en el ámbito electrónico⁶⁶.

Dotar al nombre de dominio de un derecho no significaría desproteger a los titulares de marca, sino todo lo contrario. Éstos obtendrían, además del régimen

65 RANGEL MEDINA, D., «La especialidad de la marca en la jurisprudencia mexicana», *Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artística*, año X, núm. 20, julio-diciembre de 1972, p. 185. En el mismo sentido, *vid.*, del mismo autor, *Tratado de Derecho marcario*, México, Libros de México, 1960, p. 153-169, y FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, Madrid, Marcial Pons, 2001.

66 Para profundizar sobre este tema, *Vid.* LASTIRI SANTIAGO, Mónica. *La comercialización del nombre de dominio*. Marcial Pons, Madrid, 2014.

jurídico que claramente les favorece, un derecho sobre un bien digital, y no una cuestionable extensión del derecho de marca caracterizado por su territorialidad.

4. Caso Aeropostale

El 26 de marzo de 2014, *Aeropostale Procurement Company, Inc.* presentó demanda bajo la URS por considerar que el registro del nombre de dominio aeropostale.uno, inscrito por Michael Kinsey, vulneraba su derecho de marca. Por ello, presentó como prueba los respectivos registros de marca con los que buscaba demostrar que se trataba un registro abusivo, ya que quedaba probado con ello lo establecido en las reglas 1.2.6.1, 1.2.6.2 y 1.2.6.3 del URS. Sin embargo, en los certificados de registro de marca aportados por la parte demandante constaba como titular de cuatro registros *R.H.Macy&Co., Inc* y uno a nombre de *Aeropostale Inc*⁶⁷.

Por lo anterior, el 10 de abril de 2014 el examinador desestimó la demanda, señalando que no se habían presentado pruebas que demostraran la relación entre el propietario de la marca y el demandante, ya que las marcas pertenecían a otras entidades.

5. Caso Wolfram

El 8 de abril de 2014, *Wolfram Research, Inc.* presentó demanda URS contra Andrew Davis, por considerar que el registro del nombre de dominio wolfram.ceo era abusivo y vulneraba su derecho de marca.

El 10 de abril de 2014, el examinador resolvió que las marcas objeto de la controversia estaban registradas por *Wolfram Group LLC of Champaign* y no por *Wolfram Research Inc.*⁶⁸. Por ello, desestimó la demanda por considerar que la demandante, no presentó pruebas claras y convincentes que establecieran la relación entre el titular de la marca y *Wolfram Research Inc.*

La empresa volvió a presentar la reclamación bajo el URS, pero esta vez, lo hizo en nombre de *Wolfram LLC of Champaign* y en este segundo intento ganó el caso⁶⁹. Es preciso resaltar que esta segunda ocasión no se trató de una apelación, situación que es permitida por el URS. De hecho, técnicamente, no

⁶⁷ Vid. Resolución número FA1403001550933 del *National Arbitration Forum. URS Final Determination*. Disponible en <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1550933F.htm>. [visita: 12 de agosto de 2014].

⁶⁸ Vid. Resolución número FA14044001553139 del *National Arbitration Forum. URS Final Determination*. Disponible en <http://www.udrpsearch.com/naf/1553139>. [visita: 12 de agosto de 2014].

⁶⁹ Vid. Resolución número FA1404001554143 del *National Arbitration Forum. URS Final Determination*. Disponible en <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1554143F.htm>. [visita: 12 de agosto de 2014].

se trató de un «segundo intento», pues la reclamación no fue presentada por la misma empresa.

VIII. Conclusiones

De los casos arriba descritos y de otros⁷⁰ se desprende que los examinadores parecen ser más escépticos con las reclamaciones presentadas bajo el URS. La limitación de las 500 palabras en las demandas URS⁷¹ y el alto grado que se exige al titular de la marca en las pruebas que presente, es lo esencial para tener éxito en una reclamación de este tipo. La parte reclamante debe asegurarse que toda la información y documentación presentada sean *evidencia clara y convincente* de que el registrante del nombre de dominio está vulnerando la marca a través del *cybersquatting*. Y se dice *clara y convincente*, ya que si no prueba de forma contundente la infracción, se pierde el caso.

El URS no da lugar a segundas interpretaciones. Se debe determinar con precisión cuáles son los hechos que van aportar a la reclamación y qué elementos de prueba son los que van a usar para dotar de certeza a esos hechos aportados, porque estos hechos y pruebas serán los instrumentos necesarios para establecer los fundamentos que lleven al examinador a bloquear el nombre de dominio objeto de la reclamación. Las pruebas presentadas deben ser concluyentes.

Si se logra afrontar esta fuerte carga de la prueba impuesta al titular de la marca vulnerada dará lugar al bloqueo del nombre de dominio y aparecerá la siguiente leyenda en la página web alojada en dicho dominio: *«el nombre de dominio que has introducido no está disponible. Ha sido bloqueado como consecuencia de un procedimiento URS»*.

El bloqueo del dominio es la única consecuencia en un procedimiento URS, el dominio no puede ser cancelado o transferido como resultado de una resolución positiva por parte del examinador.

El URS permite a los titulares de marca combatir de forma rápida y menos costosa que la URDP o cualquier acción judicial los casos de *cybersquatting* y es aplicable a todos los nuevos gTLD y para aquellos ccTLD que se adhieran voluntariamente a este mecanismo. No se considera un sustituto de la UDRP sino un complemento de ésta así como de las leyes nacionales relativas a la protección del derecho de marcas.

Es evidente la gran ventaja que representa poder bloquear los nombres de dominio de aquellos *cyberquatters* que aprovechando las nuevas posibilidades que ofrece el registrar un nombre bajo cualquier nuevo gTLD, registra nombres de marcas registradas. Sin embargo, creemos que los registrantes de nombres de dominio siguen desprotegidos respecto a los titulares de marca:

⁷⁰ Como el caso *finn.sexy*, *vid.* Resolución número FA1405001558494 del *National Arbitration Forum URS Final Determination*. Disponible en <http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1558494F.htm>. [visita: 12 de agosto de 2014].

⁷¹ Regla 1.2.7 del URS

¿Qué sucede si se bloquea un nombre de dominio registrado de buena fe? Tal y como ha sucedido en el caso de [bbva.land](#). Afortunadamente, en este caso, el registrante de este dominio estaba construyendo la página web en donde instalaría su negocio. ¿Qué hubiera sucedido si este ya hubiera realizado inversiones para desplegar su presencia en Internet? Recordemos que el examinador analiza el asunto después de haber bloqueado el dominio.

El URS no hace referencia a ninguna indemnización en caso de que se trate de un registro de buena fe. En la mayoría de los casos, los empresarios registran sus nombres de dominio para tener presencia comercial en Internet. Igualmente, no hay que olvidar que una marca puede ser registrada bajo productos o servicios distintos y un registrante puede tener el mismo derecho e interés legítimo sobre una marca que está registrada en otra clase de la Clasificación de Niza, como se desprende del caso ya mencionado.

Sin lugar a dudas, el URS es una valiosa opción para aquellos titulares de marca cuando se enfrentan a casos claros de ciberocupación. Las primeras decisiones en virtud del URS reflejan el alto grado de exigencia respecto a las pruebas. Por lo tanto, el URS no puede ser apropiado para todos los casos de *cybersquatting*, la URDP y las leyes nacionales permanecerán disponibles para los casos en que el URS no lo permita.

Igualmente, debemos tener en cuenta que la aplicación del URS tampoco puede ser adecuada en todos los casos, pues éste solo bloquea el dominio y no ordena la transferencia del mismo al titular de la marca. Todo dependerá de la estrategia que utilice cada empresa: si desea conservar el dominio en su cartera de activos recurrirá a la UDRP, si simplemente quiere detener la conducta abusiva y no tiene interés en obtener el dominio entonces empleará el URS, tal fue el caso de [facebook.pw](#).