

Comité Asesor sobre Observancia

Décima sesión
Ginebra, 23 a 25 de noviembre de 2015

LA POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO COMO MODELO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

*Documento preparado por Lawrence Nodine, miembro asociado de Ballard Spahr, LLP, profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory, Atlanta, Georgia, (Estados Unidos de América), y experto de la OMPI en nombres de dominio**

RESUMEN

Como mecanismo de solución extrajudicial de controversias, la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme) impulsada por la OMPI ha permitido resolver ya más de 32.000 casos sometidos a la OMPI en relación con el registro de mala fe de marcas como nombres de dominio de Internet. Los titulares de registros de marcas de todo el mundo valoran la Política Uniforme por su rapidez, transparencia, bajo costo y por su aplicación y observancia a nivel internacional. En el presente documento se analiza si los elementos conceptuales de la Política Uniforme se pueden aplicar de manera eficaz a otras controversias en línea en materia de derechos de propiedad intelectual (P.I.). Tras esbozar dichos elementos conceptuales, en el documento se identifican a modo de ejemplo dos ámbitos que podrían beneficiarse en caso de que se valorara la posibilidad de aplicarlos. En el documento se analiza en primer lugar la opción de ampliar el modelo de la Política Uniforme para incluir los nombres de dominio que no crean confusión por su similitud a una marca de un tercero, pero que, no obstante, albergan contenidos que infringen los derechos de P.I., por ejemplo mediante la venta de mercancías falsificadas. En segundo lugar,

* Con permiso de los autores de dicho artículo, la Parte I del presente documento es una versión parcial y abreviada de un artículo publicado con anterioridad: Nicholas Smith y Erik Wilbers, *The UDRP: Design Elements of an Effective ADR Mechanism*, 15 (2) *The American Review of International Arbitration* (2004), 215. Las opiniones expresadas en el presente documento son las del autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Secretaría o los Estados miembros de la OMPI.

en el documento se señala que, aun cuando las plataformas en línea como Google y Facebook han ayudado de forma activa a dismantelar supuestas infracciones de derechos de P.I., esos programas privados de protección podrían beneficiarse si otorgaran a la transparencia y la neutralidad la importancia que se les concede en la Política Uniforme, especialmente en un mecanismo de apelación.

I. INTRODUCCIÓN

1. La Política Uniforme ha demostrado su eficacia en cuanto a proporcionar una alternativa de bajo costo para solucionar controversias relacionadas con el registro de mala fe de marcas como nombres de dominio de Internet. La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) la adoptó por recomendación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con sede en Ginebra, y su entrada en vigor se produjo a finales de 1999. Hasta la fecha se han tramitado más de 50.000 expedientes (casos) con arreglo a la Política Uniforme, relativos a un número mucho mayor de nombres de dominio. De ese total¹, 32.000 se interpusieron ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el Centro). La Política Uniforme se ha convertido en un instrumento muy popular entre los titulares de registros de marcas para proteger sus derechos sin recurrir a la vía judicial, debido a su relativa rapidez, transparencia, bajo costo y por su aplicación y observancia a nivel internacional.

2. Con el deseo de exprimir parte del respeto mundial que se ha ganado la Política Uniforme, en el presente documento se analiza de forma somera si los elementos conceptuales de dicha Política se pueden aplicar de manera eficaz a otras controversias en línea en materia de derechos de P.I., con inclusión de controversias en que no necesariamente intervengan nombres de dominio que infrinjan marcas. Un analista ha señalado lo siguiente en relación con el éxito de la Política Uniforme:

“Resulta sorprendente que no se haga un aprovechamiento más amplio de algunos de los éxitos alcanzados en relación con la protección en línea de la propiedad intelectual. El problema de la ciberocupación indebida, que hostigó a Internet en la década de 1990, antes incluso de que existieran las tecnologías P2P, se pudo contener de manera eficaz no mediante la aplicación de medidas severas, sino gracias al novedoso enfoque de la solución extrajudicial de controversias en línea que impusieron a nivel supranacional los administradores del sistema de nombres de dominio: la ICANN y los registradores de dominios.”²

3. En la Parte I del presente documento se esbozan los elementos conceptuales de la Política Uniforme, observando que el sistema no solo proporciona medidas de subsanación adecuadas y eficaces para las controversias en materia de nombres de dominio, sino que además lo hace de forma transparente y neutral.

4. En la Parte II se analiza si los elementos de la Política Uniforme se pueden extrapolar a otras controversias en línea. Se identifican a modo de ejemplo dos ámbitos que podrían beneficiarse en caso de que se valorara la posibilidad de aplicar un sistema de solución extrajudicial de controversias basado en elementos de la Política Uniforme.

5. En primer lugar, podría ser adecuado valorar la posibilidad de ampliar el modelo de la Política Uniforme para incluir los nombres de dominio que no crean confusión por su similitud a una marca de un tercero, pero que, no obstante, albergan contenidos que infringen los derechos de P.I. El modelo de la Política Uniforme se podría ampliar de forma eficaz para dar respuesta a este problema y utilizarlo a fin de cancelar o transferir nombres de dominio que, por

¹ Para acceder a estadísticas actualizadas sobre los casos sometidos a la OMPI, consulte el sitio: <http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/>.

² Mindaugas Kiškis, *Novel Remedies for IP Rights Infringement Online*, 20 (4) *Jurisprudencija* (2013), 1443, 1450, disponible en: https://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=204141.

ejemplo, posibiliten la distribución de mercancías falsificadas, con independencia de si el nombre de dominio en sí mismo infringe una marca de un tercero o no.

6. En segundo lugar, las empresas privadas como Facebook, Google o eBay, que han adoptado voluntariamente procedimientos para proteger los derechos de P.I., pueden tomar elementos de la Política Uniforme. Aunque estos programas privados han ayudado de forma activa a dismantelar supuestas infracciones de derechos de P.I., podrían beneficiarse de otorgar a la transparencia y la neutralidad la importancia que se les concede en la Política Uniforme, especialmente en un mecanismo de apelación.

II. CONCEPCIÓN DE LA POLÍTICA UNIFORME

7. Un expediente con arreglo a la Política Uniforme se abre cuando una parte que quiere hacer valer sus derechos de marca (el demandante) prepara una demanda y la presenta ante un proveedor de servicios de solución de controversias con arreglo a la Política Uniforme acreditado por la ICANN.³ Existen varios proveedores de servicios de solución de controversias con arreglo a la Política además de la OMPI, que es el principal. A continuación, el Centro se pone en contacto con el registrador⁴ del nombre de dominio con el fin de confirmar la identidad del titular del registro del nombre de dominio (el demandado) y dar las instrucciones pertinentes para que se proceda a bloquear el nombre de dominio, de manera que no se pueda transferir a un tercero durante el procedimiento.⁵ Una vez el Centro haya confirmado que la demanda se dirige al demandado correcto y que cumple todos los demás requisitos aplicables de la Política Uniforme, notifica la demanda al demandado utilizando todos los medios y todas las direcciones de que disponga.⁶ El demandado dispone de 20 días para presentar un escrito de contestación.⁷ Tras este período, el Centro remite la demanda y, de haberse recibido, el escrito de contestación a un grupo administrativo compuesto por uno o tres expertos en el ámbito jurídico para que adopten una resolución.

8. Los grupos de expertos en la Política Uniforme están integrados por expertos externos e independientes especializados en derecho de marcas nombrados por el Centro o propuestos por las partes. El Centro cuenta para ambos casos con una lista en la que figuran varios centenares de expertos procedentes de 60 países aproximadamente, con sus respectivos perfiles profesionales disponibles públicamente.⁸ Si el grupo considera que el demandante ha demostrado que su demanda es legítima de conformidad con los requisitos de la Política Uniforme, emitirá una resolución ordenando la transferencia del nombre de dominio (o su cancelación).⁹ A continuación se pone la resolución en conocimiento de las partes y del registrador quien, salvo que fuera impugnada dentro de los diez días siguientes ante un tribunal de la jurisdicción competente, ejecutará la resolución del grupo.¹⁰

A. APLICACIÓN UNIFORME Y UNIVERSAL

9. El proceso de solución de controversias con arreglo a la Política se puede aplicar de manera uniforme a todas las controversias relativas a nombres de dominio que terminen en .com y a todos los denominados dominios genéricos de nivel superior (gTLD).¹¹ Además, muchos administradores de registros han adoptado la Política Uniforme como práctica óptima

³ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 3 a) (versión en vigor a partir del 31 de julio de 2015).

⁴ Las entidades técnicas (acreditadas ante la ICANN) ante las cuales las empresas y los particulares pueden registrar los nombres de dominio.

⁵ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 4.

⁶ Reglamento de la Política Uniforme, párrs. 2 a) y 4 c).

⁷ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 5 a).

⁸ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/panel/panelists.html>.

⁹ Un remedio alternativo de uso poco frecuente es la cancelación del nombre de dominio, véase la Política Uniforme, párr. 4 i).

¹⁰ Política Uniforme, párr. 4 k).

¹¹ Véase ICANN, *Políticas de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio*, en <https://www.icann.org/resources/pages/dndr-2012-02-25-es>.

en relación con los dominios de nivel superior de código de país (ccTLD).¹² La Política Uniforme es de aplicación universal porque todos los titulares de registros de nombres de dominio deben aceptar someterse a ella como condición de los acuerdos de registro que la ICANN les obliga a contraer.¹³

10. Este mecanismo especial garantiza que se pueda invocar la Política Uniforme contra todos los titulares de registros de nombres de dominio en cualquier momento, con independencia de su identidad y ubicación.¹⁴ Igualmente, respecto de los dominios internacionales, la aplicación a nivel mundial de la Política Uniforme elimina una serie de dificultades relacionadas con la jurisdicción.

B. MANTENIMIENTO DE LA OPCIÓN JUDICIAL

11. Aun cuando el procedimiento en sí mismo se percibe muchas veces como un proceso abreviado de arbitraje, la Política Uniforme difiere del arbitraje en muchos aspectos, siendo el más importante de todos su relación con el sistema judicial.¹⁵ Los propietarios de marcas tienen la opción de presentar sus demandas relativas a nombres de dominio ante un tribunal competente, o bien invocar la cláusula de solución de controversias presente en todos los contratos de registro de nombres de dominio para abrir un expediente con arreglo a la Política Uniforme; en este último caso, los propietarios de marcas siguen teniendo la posibilidad de acudir a los tribunales durante el procedimiento o cuando este concluya.

C. EL DEMANDANTE PAGA

12. En la Política Uniforme se establece como principio fundamental que el demandante que presenta una demanda ha de pagar la tarifa íntegra del mismo.¹⁶ Por razones de equidad y con miras a conseguir una aplicación óptima del resultado final, la Política Uniforme se ha concebido para reducir al mínimo la carga económica que deben afrontar los demandados por este procedimiento obligatorio. A estos no se les obliga a efectuar pago alguno para ejercer sus medios de defensa.

13. El demandante debe indicar en la demanda si desea que el caso lo resuelva un grupo de un solo miembro o de tres miembros.¹⁷ El grupo compuesto por un solo miembro lo designa el Centro, mientras que si el grupo está compuesto por tres miembros, cada parte puede elegir un experto y señalar sus preferencias en relación con el Presidente del grupo de expertos. Si el demandante elige que la controversia la resuelva un grupo de un solo experto, el demandado puede solicitar que sea un grupo de tres, en cuyo caso deberá hacerse cargo de la mitad de la tasa correspondiente.¹⁸

D. TASAS FIJAS

14. Las tasas de la Política Uniforme se han establecido en formato de suma fija y, básicamente, varían solo en función del tamaño del grupo de expertos o cuando el caso afecta a un número elevado de nombres de dominio. Este método de suma fija proporciona seguridad a las partes. La OMPI mantiene la Política Uniforme sin fines de lucro. Lo mismo sucede con varios expertos de la OMPI, lo que contribuye a aumentar la función de la Política Uniforme de alternativa eficaz en función de los costos frente a la litigación. Además, el Centro alienta la solución de controversias con arreglo a la Política Uniforme mediante la devolución de una

¹² En julio de 2015 la OMPI proporciona servicios de solución de controversias para 71 ccTLD. Algunos de estos dominios han añadido características conceptuales adicionales.

¹³ Véase <http://www.icann.org/registrars>.

¹⁴ *Justice for Children c. R neetso / Robert W. O'Steen*, Caso de la OMPI N°. D2004-0175.

¹⁵ Política Uniforme, párr. 4 k).

¹⁶ Política Uniforme, párr. 4 g).

¹⁷ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 3 b) iv).

¹⁸ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 5) b) iv); Política Uniforme, párr. 5) d).

parte importante de las tasas si se retira una demanda antes de que se nombre el grupo de expertos.¹⁹

E. EL IDIOMA DEL PROCEDIMIENTO SE BASA EN EL DEMANDADO

15. En la Política Uniforme se dispone que el idioma del procedimiento será normalmente el del acuerdo de registro que utilizó el demandado al registrar el nombre de dominio.²⁰ Mediante esta disposición aumenta la probabilidad de que el demandado sea debidamente informado del procedimiento y se minimizan los gastos para los demandados que deseen ejercer su propia defensa. Las dos partes pueden ponerse de acuerdo en emplear un idioma distinto al del acuerdo de registro.²¹

F. SIN REQUISITO DE REPRESENTACIÓN LETRADA

16. Las partes en los procedimientos con arreglo a la Política Uniforme no están obligadas a contratar abogados, lo que reduce los obstáculos al acceso y la participación tanto para los demandantes como para los demandados. La diversidad de las partes en cuanto a sus circunstancias y su ubicación hace que sea poco realista imponer dicho requisito.

G. CRITERIOS CLAROS

17. La Política Uniforme hace recaer en el demandante la responsabilidad fundamental de demostrar tres criterios. El grupo de expertos emitirá una orden a fin de que se transfiera (o se cancele) el nombre de dominio si se constatan los tres criterios siguientes:

- a) el nombre de dominio es 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
- b) el titular del registro del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- c) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.²²

18. Sobre todo en un sistema de solución de controversias que es obligatorio para la parte demandada, resulta fundamental que los resultados sean lo menos controvertidos posible para que sean creíbles y aplicables. Ese es el objetivo de que la Política Uniforme se limite a casos claros de mala fe. El sistema no se ha concebido para atender demandas contra partes que tengan, por ejemplo, derechos de marca legítimos y contrapuestos, sino que su finalidad es más bien solucionar casos claros de ciberocupación indebida, preservando así la ecuanimidad.

19. Los criterios de la Política Uniforme son un reflejo de los principios comunes del derecho de marcas. Aunque la Política Uniforme no obliga a aplicar la legislación nacional (fuera del contexto del establecimiento de los derechos de marca),²³ si las partes pertenecen a una misma jurisdicción, por lo general se nombra un grupo de expertos de esa misma nacionalidad. En esos casos las partes pueden invocar los principios de la legislación nacional y los grupos de expertos tienen la autoridad de aplicar estos principios dentro del contexto más amplio de la Política Uniforme. Cuando los grupos de expertos consideren que los conocimientos de ámbito

¹⁹ Véase el Reglamento Adicional de la OMPI, Anexo D, nota 2.

²⁰ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 11 a).

²¹ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 11 a).

²² Política Uniforme, párr. 4 a).

²³ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 15 a).

local resultan esenciales, pueden también exigir a las partes que les entreguen documentos específicos.²⁴

H. EJEMPLOS DE CRITERIOS

20. El primer criterio de la Política Uniforme tiende a ser una cuestión de decisión objetiva, por lo menos en lo que respecta a los derechos de marcas registradas. La aplicación de los criterios segundo y tercero viene ayudada por la inclusión en la Política Uniforme de ejemplos concretos de cuándo puede considerarse que una parte ha cumplido dichos requisitos. Por consiguiente, los criterios claros de la Política Uniforme están respaldados por escenarios concretos que son fáciles de entender tanto para los abogados como para los legos. Esto no solo facilita la presentación y la tramitación de los casos con arreglo a la Política Uniforme, sino que tiene asimismo un efecto tanto preventivo como en materia de políticas; todo aquel que desee registrar un nombre de dominio puede comprender con facilidad lo que está claramente prohibido de acuerdo con la Política Uniforme, además de los tipos de comportamientos que normalmente no están sujetos a sanciones con arreglo a aquella. Las resoluciones basadas en la Política Uniforme han generado además de forma satisfactoria una variedad de circunstancias de mala fe que se entiende se encuentran dentro del ámbito de este mecanismo. Del mismo modo, las resoluciones de los grupos de expertos han permitido identificar una serie de acciones que se consideran permisibles según las pautas de la Política Uniforme.

I. CALENDARIO FIJO

21. Una característica importante en cuanto a la manera de proceder es la que tiene que ver con el calendario primordial fijo de los procedimientos con arreglo a la Política Uniforme. Una vez notificado de la demanda, el demandado dispone de 20 días naturales para preparar su escrito de contestación y enviarlo al Centro y al demandante.²⁵ El grupo de expertos, tras su nombramiento por el Centro, cuenta con 14 días naturales para remitir su resolución al Centro.²⁶

22. Tanto el Centro como el grupo de expertos pueden ampliar ambos períodos,²⁷ pero esta brevedad primordial reduce los costos jurídicos a las partes, dificulta los intentos de las partes oportunistas de prolongar el procedimiento y permite a las partes prever el plazo en que van a recibir una resolución con un margen de unas pocas semanas. Esta rapidez y previsibilidad suponen asimismo un incentivo para que las partes se esfuercen por solucionar las controversias.²⁸

J. RONDA ÚNICA DE ALEGACIONES

23. En la Política Uniforme tan solo se contempla una ronda de alegaciones por las partes;²⁹ normalmente el grupo de expertos adoptará una resolución respecto de la demanda y los escritos de contestación que haya podido recibir, aunque la Política Uniforme le concede la potestad de llevar a cabo el procedimiento de la manera que considere adecuada.³⁰ El grupo de expertos puede pedir que se le entregue documentación complementaria o tener en cuenta documentos adicionales que alguna de las partes presente sin que se le haya solicitado.³¹

²⁴ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 12.

²⁵ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 5 a).

²⁶ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 15 b).

²⁷ Reglamento de la Política Uniforme, párrs. 5 e) y 10 c).

²⁸ Más del 20 % de los expedientes tramitados con arreglo a la Política Uniforme se solucionan entre las partes.

²⁹ Reglamento de la Política Uniforme, párrs. 3 y 5.

³⁰ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 10 a).

³¹ *AutoNation Holding Corp. c. Rabea Alawneh*, Caso de la OMPI N°. D2002-0058.

K. LÍMITES DE PALABRAS DE LAS ALEGACIONES

24. En la Política Uniforme se establecen límites de palabras para los hechos y argumentos que se exponen en las alegaciones de las partes. En el Reglamento Adicional del Centro se aclara que ni la demanda ni el escrito de contestación pueden exceder las 5.000 palabras, sin contar los documentos adjuntos de carácter probatorio.³²

L. MODEL SUBMISSIONS

25. El formato uniforme de la Política ha permitido al Centro ofrecer en su sitio web una demanda tipo y un escrito de contestación tipo, reduciendo así el costo y mejorando la eficacia del procedimiento.³³ Tanto la demanda como el escrito de contestación tipo son plantillas en las que se reflejan las formalidades procedimentales de la Política Uniforme y los criterios sustanciales que se deben abordar. De esta forma se facilita a las partes la presentación de los documentos adecuados.

26. La utilización de las plantillas no es obligatoria, pero se emplean con frecuencia. No obstante, la presentación por un demandado de un documento más sencillo y menos formal no conlleva su recusación.

M. COMUNICACIÓN POR INTERNET

27. En la Política Uniforme se contempla la tramitación electrónica de los expedientes, con sujeción a las excepciones concebidas a fin de maximizar las opciones de notificación de las demandas;³⁴ prácticamente toda la comunicación se efectúa por correo electrónico. Además, la Política Uniforme contiene una disposición en que se desaconseja la celebración de audiencias, lo que se deja totalmente al criterio del grupo de expertos;³⁵ hasta la fecha no se ha celebrado ninguna audiencia en relación con casos de la OMPI.

N. PUBLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

28. Tratándose de un recurso público y sobre la base de una cláusula obligatoria, la Política Uniforme se ha concebido para ofrecer máxima transparencia en cuanto a procesos y resultados. A tal efecto, tras notificar a las partes, el Centro publica todas las resoluciones de los grupos de expertos de la OMPI basadas en la Política Uniforme en su sitio web accesible por el público.³⁶ El acceso público a las resoluciones basadas en la Política Uniforme resulta esencial para que las partes y el público en general vayan confiando en el sistema de la Política, los responsables de la adopción de decisiones y los administradores de los procedimientos, y para que dicha confianza se mantenga.

29. La publicación de las resoluciones favorece también la presentación de demandas y escritos de contestación. Aun cuando la Política Uniforme no funciona conforme a una doctrina basada estrictamente en los precedentes, la publicación de las resoluciones permite que las partes y los grupos de expertos tomen en consideración las resoluciones anteriores relativas a circunstancias similares, y los estimula a ello, lo que puede identificarse asimismo por medio del índice jurídico³⁷ del Centro y su panorama sobre la jurisprudencia,³⁸ disponibles ambos de forma gratuita en Internet.

³² Reglamento Adicional de la OMPI, párr. 11.

³³ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/gtld/udrp/index.html>.

³⁴ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 2.

³⁵ Reglamento de la Política Uniforme, párr. 13.

³⁶ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex.jsp>.

³⁷ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex.jsp>.

³⁸ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/search/legalindex.jsp>.

O. REMEDIOS ESPECIFICADOS Y LIMITADOS

30. El procedimiento de la Política Uniforme ofrece remedios especificados y limitados. El demandante ha de elegir entre solicitar la transferencia (la opción más popular con diferencia) o la cancelación del nombre de dominio objeto de la controversia.³⁹ Igualmente, los expertos se limitan a aceptar o denegar el remedio solicitado. Concretamente, ninguna parte puede tratar de obtener una compensación monetaria ni el grupo de expertos tiene potestad para concederla. Mediante esta limitación se evitan aspectos complejos en materia de daños y perjuicios.

P. OBSERVANCIA INTEGRADA

31. Tal como ya se señaló, los titulares de registros de nombres de dominio se someten al sistema de la Política Uniforme mediante la obligación que impone la ICANN a los registradores de incluir una cláusula relativa a la Política en sus acuerdos de registro. Del mismo modo, de conformidad con la Política los registradores han de suspender el objeto de la controversia (el registro del nombre de dominio) durante la tramitación del caso.⁴⁰ La parte final y decisiva de este ciclo la constituye la obligación del registrador de aplicar el remedio que decida el grupo de expertos y que le notifique el Centro, con la única salvedad de la excepción que se analiza en la sección Q.⁴¹

Q. CUESTIONAMIENTO DE LOS RESULTADOS POR LOS TRIBUNALES

32. Cuando un grupo de expertos emite una orden de transferencia, la Política Uniforme le concede a la parte perdedora diez días hábiles para presentar documentos judiciales oficiales que indiquen que ha iniciado una demanda judicial relativa al registro del nombre de dominio contra el demandante en una jurisdicción pertinente. Esta opción judicial, que ofrece al titular del registro del nombre de dominio la oportunidad de seguir defendiendo sus derechos sobre el nombre de dominio tras una resolución desfavorable basada en la Política Uniforme, encaja con la finalidad de la Política de proporcionar un procedimiento adicional para solucionar este tipo de controversias y no un mecanismo alternativo que reduzca las opciones existentes para ello. Esta es otra diferencia entre la Política Uniforme y el arbitraje.

33. La Política Uniforme no solo deja intacta la opción judicial, sino que, de hecho, la facilita a la parte perdedora por medio de una cláusula de "jurisdicción mutua".⁴² Esta disposición, que se incluye en reconocimiento al carácter obligatorio que tiene la Política Uniforme para los demandados, exige a los demandantes que acepten una jurisdicción concreta (deberán elegir entre la ubicación del demandado o la del registrador) en caso de que la controversia se resuelva a favor del demandante y el demandado opte por recurrir a los tribunales. El listado extraoficial de casos judiciales conocidos que elabora el Centro pone de manifiesto que, incluso a pesar de que la Política Uniforme refuerza esta opción judicial, los demandados no suelen presentar una demanda con arreglo a la Política Uniforme ante un tribunal, principalmente porque la mayoría de ellos no espera obtener una solución más favorable de esa forma.⁴³

34. En los pocos casos en que se ha pedido a los tribunales que se pronuncien, por lo general han llegado a la misma conclusión que el grupo de expertos en la Política Uniforme.⁴⁴ Asimismo los tribunales, si bien consideran que cada procedimiento judicial se debería tratar como un procedimiento de primera instancia con arreglo a la legislación local más que como

³⁹ Política Uniforme, párr. 4 i).

⁴⁰ Política Uniforme, párr. 8.

⁴¹ Política Uniforme, párr. 4 k).

⁴² Reglamento de la Política Uniforme, párrs. 1 y 3 b) xii); Política Uniforme párr. 4 k).

⁴³ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged/index.html>.

⁴⁴ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged/index.html>.

una apelación con arreglo a la Política Uniforme, no han cuestionado la competencia ni la estructura procedimental del sistema en sí de la Política Uniforme.⁴⁵

III. AMPLIACIÓN DEL MODELO DE LA POLÍTICA UNIFORME A OTRAS CONTROVERSIAS EN LÍNEA SOBRE DERECHOS DE P.I.

35. Los elementos conceptuales de la Política Uniforme pueden aplicarse de forma eficaz particularmente en dos ámbitos. En primer lugar, el modelo se puede aplicar para proporcionar a los titulares de derechos de P.I. un mecanismo de solución extrajudicial de controversias que les permita oponerse a los sitios web que tengan contenidos que infrinjan los derechos de P.I., incluso aunque el nombre de dominio en sí no los infrinja, ya sea ampliando el alcance de la Política o incorporando sus conceptos a un nuevo mecanismo. En segundo lugar, el modelo de la Política Uniforme se podría utilizar para mejorar la sensación de equidad de los sistemas privados de vigilancia de los derechos de P.I. Estos sistemas podrían beneficiarse de la neutralidad y la transparencia de la Política Uniforme.

A. AMPLIACION DE LA POLÍTICA UNIFORME A LAS CONTROVERSIAS SOBRE DERECHOS DE P.I. RELATIVAS A CONTENIDOS DE SITIOS WEB

36. Podría ser oportuno considerar la posibilidad de ampliar el modelo de la Política Uniforme a los nombres de dominio que no crean confusión por su similitud a marcas de terceros, pero que se utilizan para sitios web que albergan contenidos que infringen los derechos de P.I.

37. Una demanda con arreglo a la Política Uniforme debe cumplir los tres criterios sustantivos que se enumeran en la sección II. G. Por ejemplo, la demanda no debe prosperar si el nombre de dominio no es similar a la marca de un tercero hasta el punto de crear confusión, aun cuando el sitio web asociado al nombre de dominio se utilice para vender mercancías falsificadas. Los falsificadores no necesitan recurrir a nombres de dominio que infrinjan las marcas para llamar la atención de los usuarios de Internet; incluso aunque no se incluya la marca de un tercero en el nombre de dominio, los motores de búsqueda pueden encontrar con facilidad sitios web que utilizan marcas en sus contenidos con el objeto de promocionar mercancías falsificadas. El daño que sufren los titulares de los derechos de P.I. es el mismo con independencia de que la marca figure en el nombre de dominio, sobre todo porque para localizar sitios web se suele recurrir mucho a los motores de búsqueda en lugar de teclear el nombre de dominio.

38. En las resoluciones basadas en la Política Uniforme se reconoce ya que la venta de mercancías falsificadas en un sitio web no constituye una utilización de buena fe de la marca de un tercero y que dicha conducta es una demostración del registro y la utilización de mala fe del nombre de dominio.⁴⁶ En las resoluciones basadas en la Política se pone de manifiesto asimismo cierto escepticismo respecto de las alegaciones infundadas de falsificación y se insiste en que, en lugar de ello, se dote a las afirmaciones vanas de hechos que las respalden.⁴⁷ Esto es importante al sopesar la posibilidad de ampliar el modelo de la Política

⁴⁵ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/challenged/index.html>.

⁴⁶ Véanse por ejemplo *Karen Millen Fashions Limited c. Belle Kerry*, Caso de la OMPI N°. D2012-0436 (experto David Bernstein: no puede haber interés legítimo alguno en la venta de mercancías falsificadas); *Mattel, Inc. c. Magic 8 ball factory*, Caso de la OMPI N°. D2013-0058 (experta Isabel Davies: en otras resoluciones los expertos han dictaminado que existe registro de mala fe cuando el demandado vende mercancías falsificadas) (Recopilación de casos); *Paul's Boutique Limited c. yang zhi he*, Caso de la OMPI N°. D2013-0088 (experto M. Scott Donahy: las resoluciones de los grupos de expertos sostienen que ofrecer la venta de mercancías falsificadas en un sitio web constituye un registro y una utilización de mala fe según el párrafo 4 b) iv) de la Política).

⁴⁷ Véase por ejemplo *Karen Millen Fashions Limited c. Belle Kerry*, nota a pie de página n° 46, (rechazar las meras alegaciones de que estaba demostrado que las mercancías eran falsificadas y solicitar pruebas complementarias como libros de reclamaciones, un examen de imágenes de los productos (con una explicación de por qué el color, el corte, el tejido u otros elementos hacen que los productos no parezcan auténticos) o pruebas que

Uniforme, ya que no solo ilustra el valor de publicar resoluciones transparentes, sino que demuestra asimismo que se puede administrar un procedimiento para solucionar las controversias en línea sobre contenidos de sitios web otorgando la consideración debida a los derechos del demandado, incluso de los falsificadores que no se molesten en contestar la demanda.

39. El fundamento jurídico general para aplicar los elementos conceptuales del modelo de la Política Uniforme a las infracciones que se producen exclusivamente en los contenidos de un sitio web ya existe. En el Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN se establece que los registradores deben exigir a todos los titulares de nombres registrados que declaren que, a su leal saber, “ni la registración del Nombre Registrado ni la forma en que se usa directa o indirectamente infringen los derechos jurídicos de ningún tercero”.⁴⁸ Aun cuando un nombre de dominio registrado no infrinja en sí mismo una marca, se puede considerar que el ejemplo de la utilización de un nombre de dominio para un sitio web en que se ofrezcan mercancías falsificadas constituye una utilización que infringe los derechos jurídicos de un tercero. En el Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN se exige también que los titulares de registros de nombres de dominios acuerden que el nombre de dominio quede sujeto “a suspensión, cancelación o transferencia de conformidad con cualquier Especificación o Política [...] para la resolución de disputas relativas al Nombre Registrado”.⁴⁹

40. La puesta en práctica efectiva de dicha aplicación de la Política Uniforme comportará sin lugar a dudas cierto grado de complejidad. No obstante, tal como señala acertadamente un analista partidario de ampliar la Política Uniforme para autorizar la confiscación de los nombres de dominio objeto de una gran variedad de infracciones de los derechos de P.I.:

“El procedimiento de la Política Uniforme ofrece ventajas importantes en cuanto al modo de proceder en comparación con los procedimientos judiciales nacionales. Se trata de una fórmula simplificada, muy rápida y relativamente económica. La resolución corre a cargo de expertos en derecho de propiedad intelectual y no de jueces con competencia general; el colectivo de árbitros de la Política Uniforme es internacional y no está sometido a influencias políticas ni a complejidades de índole gubernamental. El autor opina que el éxito de la confiscación de los dominios por medio de la Política Uniforme se debe también a que da respuesta a las tres limitaciones que plantean los remedios tradicionales, es decir, la Política Uniforme se ocupa de forma eficaz de la parte desconocida y de los problemas relacionados con la jurisdicción extranjera; la Política Uniforme y el remedio de la confiscación del dominio se centran en el infractor, y no en la parte desconocida y anónima; un nombre de dominio que se utiliza para actividades ilícitas se encuentra muy cerca del origen de la infracción.”⁵⁰

B. LA TRANSPARENCIA Y LA NEUTRALIDAD DE LA POLÍTICA UNIFORME PODRÍAN MEJORAR LA ESCASA PERCEPCIÓN DE EQUIDAD DE LA PROTECCIÓN PRIVADA DE LOS DERECHOS DE P.I.

41. En los últimos diez años las plataformas en línea han proporcionado mecanismos de solución de controversias para dar respuesta a las necesidades de los titulares de derechos de P.I. que se enfrentan a infracciones y a la falsificación en línea. Los distintos mecanismos de “notificación y retirada” que ofrecen plataformas como Google, Facebook e eBay han sido de gran ayuda en relación con los abusos generalizados. Aun así, se podría mejorar el apoyo

[Continuación de la nota de la página anterior]

demuestren que los precios son tan bajos en comparación con los normales que se puede inferir que exista una falsificación, u otras pruebas circunstanciales).

⁴⁸ Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN, párr. 3.7.7.9; se puede consultar en la dirección: <https://www.icann.org/en/system/files/files/approved-with-specs-27jun13-es.pdf>.

⁴⁹ Acuerdo de Acreditación de Registradores de la ICANN, párr. 3.7.7.11.

⁵⁰ Mindaugas Kiškis, nota a pie de página n° 2, 1450.

público de dichos sistemas mediante la adhesión de estos a los principios de transparencia y neutralidad que se recogen en la Política Uniforme.

42. Tal como ha señalado un experto en la Política Uniforme, los procedimientos privados para la adopción de decisiones suelen ser opacos en comparación con la transparencia que ofrece el sistema de la Política Uniforme.⁵¹ Por lo general, la información sobre cómo se adoptan las decisiones es escasa o nula. Por ejemplo, en la política de vigilancia de Google respecto de la utilización de *AdWords* para vender mercancías falsificadas se señala únicamente que Google investiga todas las reclamaciones razonables.⁵² Y, en contraste con la filosofía declarada de transparencia de Google respecto de las notificaciones de retirada, los detalles exactos sobre su *Trusted Copyright Removal program* (programa de retirada debido a derechos de autor) están envueltos en relativo secreto.⁵³ Twitter informa del número de solicitudes de retirada que recibe, el porcentaje de ellas que se traducen en retiradas efectivas y el número de cuentas afectadas, pero no revela los detalles concretos de ninguna investigación.⁵⁴

43. Lo mismo puede decirse de los resultados. Ninguno de los sistemas considerados privados para la protección de los derechos de P.I. publica un registro de los resultados concretos.

44. En lo que respecta a la motivación, cabe destacar que las plataformas en línea utilizan por lo general procedimientos de “notificación y retirada” porque en las legislaciones nacionales, como la Ley de derecho de autor para el milenio digital de los Estados Unidos de América y la Directiva sobre el comercio electrónico de la Unión Europea, se exigen tales procedimientos como requisito previo para que los proveedores de servicios en línea puedan gozar de la inmunidad de puerto seguro. En otras partes del mundo se han aprobado legislaciones similares.⁵⁵

45. A pesar de las pruebas que ponen de manifiesto el éxito del sistema de notificación y retirada,⁵⁶ la ausencia de transparencia en el proceso de adopción de decisiones y el fracaso en la publicación de los resultados individuales pueden contribuir a que exista cierta sensación de falta de equidad.⁵⁷ Esas dudas son importantes para todas las partes interesadas, ya que

⁵¹ Andrew Christie, *Mecanismos voluntarios de solución de controversias relacionadas con la P.I.*, documento preparado para la octava sesión del Comité Asesor sobre Observancia de la OMPI, WIPO/ACE/8/10 (2012). Puede consultarse en la dirección: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=218926.

⁵² Google revela la cantidad de titulares de derecho de autor y la identidad de estos, así como la identidad de los dominios relacionados que sean objeto de la notificación, véase <http://www.google.com/transparencyreport/>.

⁵³ Daniel Seng, *The State of the Discordant Union: An Empirical Analysis of DMCA Takedown Notices*, 18 *Virginia Journal of Law and Technology* (2014), 369, 462. Puede consultarse en la dirección: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2411915 (según datos de Google, solo el 0,020% de las notificaciones de retirada dan lugar a reclamaciones).

⁵⁴ Véase <http://ipspotlight.com/2012/11/08/twitter-announces-new-policy-to-publicize-copyright-takedown-notices/> y <https://support.twitter.com/groups/33-report-a-violation/topics/148-policy-information/articles/15795-copyright-and-dmca-policy>.

⁵⁵ Daniel Seng, nota a pie de página nº 53, 373: en octubre de 2013 se celebró el 15º aniversario de la Ley de derecho de autor para el milenio digital de los Estados Unidos de América. Promulgada con el fin de limitar la responsabilidad de los intermediarios que prestan servicios en Internet, a las disposiciones de puerto seguro de dicha Ley se les atribuye haber garantizado la existencia misma de Internet y preservado la variedad y la calidad de sus contenidos. Han servido además de base para las disposiciones similares que figuran en el capítulo relativo a la propiedad intelectual de los acuerdos de libre comercio celebrados entre los Estados Unidos de América y Australia, Bahrein, Chile, Colombia, Marruecos, Omán, Panamá, el Perú, la República de Corea, la República Dominicana y Centroamérica, y Singapur. Asimismo, han servido de modelo para la promulgación de mecanismos de defensa similares en la Unión Europea, incluido el Reino Unido, y en la República Popular China. Teniendo en cuenta que no forman parte de ningún tratado sobre propiedad intelectual y derecho de autor, ciertamente las disposiciones de puerto seguro de la Ley de derecho de autor para el milenio digital han alcanzado una dimensión mundial. Y el mundo ha acogido esa Ley.

⁵⁶ Véase la nota a pie de página nº 53.

⁵⁷ Por ejemplo, ha habido grupos políticos que han presentado notificaciones de retirada con el fin de impedir que un adversario siguiera utilizando sus medios de comunicación para difundir publicidad negativa en YouTube (véase <http://www.queerty.com/stand-for-marriage-maine-is-hateful-but-they-should-be-able-to-use-nprs-report->

guardan relación con la integridad de los sistemas de observancia de los derechos de P.I. Los sistemas voluntarios de protección de los derechos de P.I. que generen una sensación de falta de equidad solo podrán obtener un apoyo limitado.

46. Como opción para mitigar dichas dudas, se podría mantener el procedimiento privado de retirada como decisión inicial de la controversia, pero podría ir seguido de la opción de iniciar un “recurso” sobre la base del modelo de la Política Uniforme. De esta forma se podrían tratar la mayoría de las controversias mediante el mecanismo privado, pero las partes que no quedaran satisfechas con la decisión privada podrían recurrir antes de acudir a los tribunales nacionales o sin necesidad de ello. Aun cuando puede ser que los proveedores de las plataformas en línea deseen mantener cierta capacidad de decisión y cierto grado de flexibilidad en general, añadir transparencia y neutralidad basándose en el modelo de la Política Uniforme podría aumentar el apoyo del público en general hacia su adjudicación privada de derechos de P.I.

47. Dado que los usuarios de Internet recurren cada vez más a las principales plataformas en línea como Facebook, Google, Alibaba e eBay, los procesos y procedimientos que utilizan estos proveedores para proteger los derechos de P.I. inciden de forma sustancial en la observancia de dichos derechos en todo el mundo. Ahí donde se pueda expandir en este contexto específico, la Política Uniforme podría servir de modelo para fortalecer las decisiones sobre derechos de P.I. que adopten dichos proveedores.

IV. CONCLUSIÓN

48. La Política Uniforme ha recibido una acogida muy positiva como mecanismo respetado para solucionar de manera rápida y equitativa las controversias sobre P.I. relacionadas con los nombres de dominio. Resulta adecuado sopesar si sus elementos conceptuales pueden extrapolarse de forma útil a otras controversias en línea.

49. La Política Uniforme podría ofrecer sobre todo un procedimiento para autorizar la transferencia de los nombres de dominio que alberguen sitios web con contenidos que infrinjan los derechos de P.I. (por ejemplo en los que se vendan mercancías falsificadas), incluso aunque dichos sitios web funcionen con nombres de dominio que por sí mismos no infrinjan marcas de terceros.

50. A modo de ejemplo adicional, el modelo de la Política Uniforme se podría utilizar como mecanismo de apelación para mitigar las dudas relacionadas con las retiradas decididas por los responsables de la adopción de decisiones en los sistemas privados de protección de los derechos de P.I.

[Fin del documento]

[Continuación de la nota de la página anterior]

20091021 y <https://www.eff.org/takedowns/cbs-news-censors-mccain-ad-during-heated-presidential-campaign>); igualmente, los creadores de parodias publicadas en cuentas de YouTube y Twitter se han quejado de haber sido objeto de retiradas arbitrarias (véase <http://www.dailydot.com/society/new-york-times-parody-twitter-on-it/> y <http://www.dailydot.com/news/time-warner-cable-customer-service-worse/>). Varios grupos de promoción de políticas, como por ejemplo el “*Takedown Project*” de la Universidad de California en Berkeley (<http://takedownproject.org/>), vienen desarrollando una labor que refleja su percepción de que los sistemas privados de protección de los derechos de P.I. no están protegiendo los derechos de los usuarios.