



Conflictos entre Marcas y Nombres de Dominio

Assumpta Zorraquino

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with
The logos of the associated law firms are: a stylized 'R', a cross, and a hand.

Concepto de dominio

- ◆ Antecedentes
- ◆ Fácil identificación números IP
- ◆ Denominación alfanumérica
- ◆ DNS (Domain Name System)

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Estructura

- ◆ <http://www.empresa.com>
- ◆ Primer nivel:
 - Genéricos ➔ Top Level (com, org, net, edu, int, mil, gov,)
Otros dominios (.biz, .info, .prof, .aero, .coop, .museum .name, cn,)
 - Territoriales ➔ Nacional (.es) Europeo (.eu), Regional (.cat)
- ◆ Segundo nivel: nombre / marca (empresa.com)
- ◆ Tercer nivel: nombre/marca /(.com.es, .nom.es, .org.es,...)

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Diferencias dominios y marcas

DOMINIOS

- ◆ No confieren derecho
- ◆ Entidad autorizada
- ◆ Normas privadas
- ◆ Vocación supranacional
- ◆ No clases

MARCAS

- ◆ Derecho prop. Industrial
- ◆ Estado
- ◆ Ley de Marcas
- ◆ Territorialidad
- ◆ Distintas clases

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Sistema de registro (com, org, net, biz,.....)

- ◆ Concluido monopolio de NSI
- ◆ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
- ◆ Nuevo sistema de registro compartido:
Antes: usuario → Registro (NSI)
Ahora: usuario → Registradores → Registro

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Requisitos de registro

- ◆ GTLD (com, net, org)
No existen formalidades ni comprobación
- ◆ GTLD (info, name, biz, aero, coop, museum, pro, jobs)
Restrictivo a su inicio. En la actualidad “first come, first served”
- ◆ CCTLD (es, fr, it....) Vínculos o intereses en el país

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Dominios .es Orden ITC 1542/2005

- ◆ Liberalización por fases. Finalización nov 2005
- ◆ Prioridad temporal
- ◆ Limitaciones cualitativas
 - Normas de sintaxis
 - Intereses o vínculos en España
 - Prohibiciones absolutas: coincidentes con extensiones de primer nivel y términos de Internet
 - Reservados: coincidentes con órganos e instituciones del Estado, topónimos que coincidan con A.A.P.P.
 - Normas de derivación

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Dominios de tercer nivel .es

- ◆ Registro libre sin verificación, prioridad temporal, intereses o vínculos con España:
 - .com.es (físicas y jcas y entes sin personalidad)
 - .nom.es (personas físicas)
 - .org.es (entidades, instituciones, colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro)
- ◆ Limitaciones Registro: Verificación previa. Sólo para organismos públicos y educativos.
 - .edu.es (funciones de enseñanza e investigación)
 - .gob.es (AAPP y entidades de dº público)

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Características xxx.es

- ◆ Responsabilidad de la veracidad y exactitud datos
- ◆ Derecho de utilización
- ◆ Informar de las modificaciones en datos suministrados
- ◆ Posibilidad de comprobación de oficio
- ◆ Transmisión voluntaria

Resolución extrajudicial de conflictos

- ◆ Creación de un sistema de resolución, protección marca, nombre comercial, denominación de origen..

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Tipos de conflicto

- ◆ Apropiación de dominio (no uso)
- ◆ Apropiación insuficiente (uso efectivo)
- ◆ Coincidencia fortuita

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with

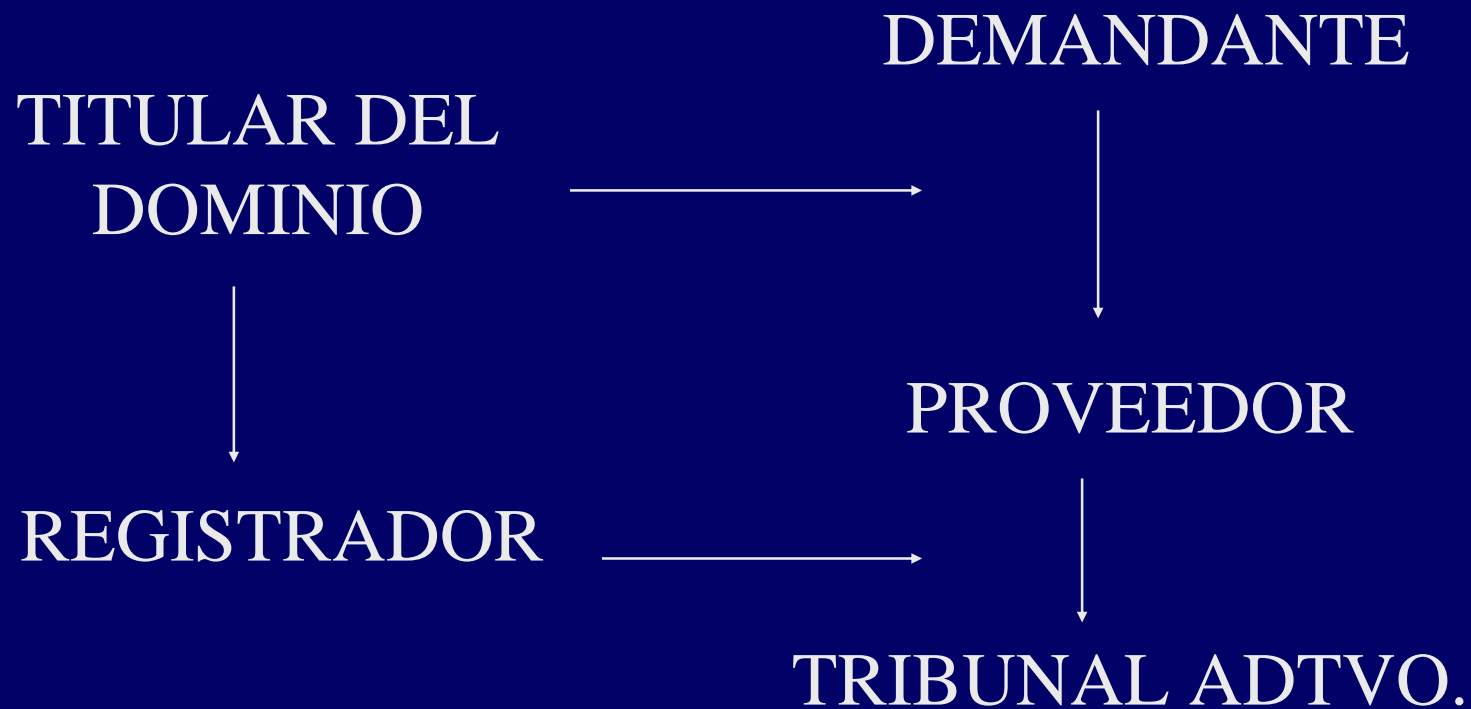

Resolución de conflictos gTLD

- ◆ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
- ◆ Conflictos aplicables:
 - dominio idéntico o confusamente similar a la marca
 - titular no tiene derechos ni intereses legítimos
 - registro y uso del dominio de mala fe
- ◆ Alcance de la UDRP: gTLD (com, .org, .net, .info, + algunos ccTLD (.bz, .ch, .fr, .nl...))
- ◆ Políticas específicas: .aero, .biz, .coop, .museum, .name, .pro

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Esquema procedimiento



LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with

Jurisdicción Mutua

- ◆ Párrafo 1 de las Reglas de la Normativa Reguladora de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio.

Definición de Jurisdicción Mutua:

“Es aquella jurisdicción judicial ubicada en (a) la oficina principal del registrador o (b) la dirección del propietario del nombre de dominio de la base de datos Whois del Registrador en el momento que se presenta la demanda al Proveedor”

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Consecuencias del cambio en la titularidad del nombre de dominio

- ◆ Lenguaje del Procedimiento
- ◆ Jurisdicción Mutua
- ◆ Mayor plazo para preparar la contestación a la demanda

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


La Demanda: argumentos

- ◆ Identidad del nombre de dominio con las marcas registradas por el demandante
- ◆ Inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado
- ◆ Mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio xxxxxx.com/net/org.....

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Mala fe en el registro del nombre de dominio

- ◆ Voluntad de obtener un beneficio económico a través de la venta del nombre de dominio
- ◆ Lugar de domicilio
- ◆ Notoriedad de la marca
- ◆ Abuso de la relación de confianza
- ◆ Coincidencia provocada

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Mala fe en el uso del nombre de dominio

- ◆ Utilización de contenidos
- ◆ Genera confusión en los consumidores
- ◆ Otros dominios registrados
- ◆ Tenencia pasiva
- ◆ Impedir presencia en la red

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Mala fe en el uso del nombre de dominio

- ◆ Confusión a los usuarios de Internet: esperan que quien suministre la información sea el titular de la marca
- ◆ El ofrecimiento de inversión en el negocio de la demandada muestra su voluntad de obtener un beneficio de la demandante
- ◆ Ausencia de contenido en la página

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Casos: Barcelona.com

- ◆ *el usuario espera encontrar servicios e información proveídos por la ciudad de Barcelona, España*
- ◆ *El demandado esperaba obtener una compensación económica del titular de la marca*
- ◆ *La ley garantiza al titular de una marca el derecho exclusivo a usarla para fines publicitarios y el de impedir a los otros hacer lo mismo*
- ◆ *la presencia en la red de un nombre de dominio es, en sí misma, una presencia pública*

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Casos: *Euskaltel.com*

- ◆ Titular domiciliado en San Sebastián
- ◆ Registrado en 1997, sin contenidos
- ◆ Decisión del Panelista:

Semejanza entre nombre de dominio y marca

Reconoce la notoriedad marca Euskaltel

“la tenencia pasiva del demandado respecto del dominio <euskaltel.com> ha de considerarse equivalente a un uso de mala fe, al impedir, mediante esa tenencia, la presencia en la red, en el dominio más propio de las compañías que realizan actividades mercantiles, el dominio “.com,” de la entidad Euskaltel, S.A.”

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with


Casos: *Euskaltel.org*

- ◆ Titular domiciliado en Bilbao
- ◆ Registrado en 1998, *“Esta web NO pertenece al operador GLOBAL de Telecomunicaciones del País Vasco”*
- ◆ Decisión del Panelista:
Semejanza entre nombre de dominio y marca
Reconoce la notoriedad marca Euskaltel
“la tenencia pasiva del demandado respecto del dominio <euskaltel.org> ha de considerarse equivalente a un uso de mala fe, al impedir, mediante esa tenencia, la presencia en la red, en el dominio más propio de las compañías que realizan actividades mercantiles, el dominio “.com,” de la entidad Euskaltel, S.A.”

LANDWELL
Abogados y Asesores Fiscales

Law firm associated with
