

Se recomienda leer los materiales conjuntamente con el cuestionario correspondiente al tema para fijar la atención en las cuestiones de interés y hacer una lectura comprensiva.

También, materiales “Derecho y TICs”, Máster Oficial Sistemas y Servicios Sociedad de la Información www.uv.es/mastic

TEMA XIII

XIII. DOMINIOS.....	2
1. DOMINIOS GENÉRICOS DE NIVEL SUPERIOR.....	2
1. <i>FAQs dominios</i>	2
A. Preguntas generales	2
B. Controversias en materia de nombres de dominio	3
C. Mecanismos de solución controversias relativas a los nombres de dominio genéricos	7
2. <i>La “Política” del ICANN</i>	9
2. <i>Los árbitros</i>	14
3. <i>Datos sobre los conflictos resueltos por la OMPI 2008</i>	14
Número total de casos por año	15
Por país donde está el denunciante.....	15
Por país donde está el demandado	15
Resultados de las controversias.....	17
4. <i>Caso David Bisbal</i>	17
2. DOMINIO .ES.....	25
1. <i>Estadísticas: dominios registrados en los últimos años</i>	25
2. <i>Qué se puede registrar y cómo</i>	25
3. <i>Normativa reciente: Plan de dominios</i>	26
4. <i>Extractos de la normativa actual (Orden de mayo 2005) que ha variado todo</i>	27
5. <i>Conflictos y Recuperación del domino.es</i>	30
6. <i>Procedimiento</i>	31
7. <i>Resolución de árbitro en conflicto .es: caso open-bank.es</i>	32
8. <i>Ya es posible registrar dominios “.es” con los caracteres de las lenguas oficiales (novedad 2007)</i>	39
3. REMISIÓN: RECUERDE QUE EL DOMINIO .EU CUENTA CON NORMATIVA PROPIA	40

XIII. DOMINIOS

1. Dominios genéricos de nivel superior

1. FAQs dominios

FAQs

<http://arbiter.wipo.int/center/faq/domains-es.html>

<http://ecommerce.wipo.int/domains/index-es.html>

Preguntas frecuentes sobre los nombres de dominio de Internet

En esta sección se responde a las preguntas más frecuentes que se plantean al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en relación con los nombres de dominio de Internet. Para más información sobre los aspectos jurídicos que entraña la presentación de una demanda en materia de nombres de dominio o de un escrito de contestación en ese ámbito, consulten la Política y Reglamento, las Directrices para la presentación, el Baremo de tasas y la Guía.

A. Preguntas generales

¿Qué es un nombre de dominio?

Los nombres de dominio vienen a ser direcciones de Internet fáciles de recordar y suelen utilizarse para identificar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de dominio `ompi.int` se utiliza para ubicar el sitio Web de la OMPI en `http://www.ompi.int` o el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en `http://arbiter.wipo.int`. Los nombres de dominio constituyen también la base de otros métodos o aplicaciones en Internet, como la transferencia de ficheros y las direcciones de correo electrónico, por ejemplo, la dirección `arbiter.mail@wipo.int` se deriva también del nombre de dominio `wipo.int`

¿Qué es el sistema de nombres de dominio (DNS)?

Por sistema de nombres de dominio se entiende, concretamente, un sistema mundial de direcciones, a saber, la forma en que los nombres de dominio se ubican y se traducen en direcciones de Protocolo de Internet y viceversa. Los nombres de dominio

como `ompi.int` constituyen un nombre exclusivo correspondiente a una dirección de Protocolo de Internet (un número), que viene a ser un punto físico real en Internet.

¿Qué son los gTLD?

aero, .asia, .biz, .cat, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .tel, and .travel.

Por gTLD se entienden los dominios genéricos de nivel superior. Son los dominios de nivel superior de una dirección Internet, por ejemplo: `.com`, `.net` y `.org`. Siete nuevos gTLD fueron seleccionados por la ICANN (Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet) el 16 de noviembre de 2000, a saber: `.aero` (para el ámbito de la aviación); `.biz` (para negocios y empresas); `.coop` (para cooperativas); `.info` (sin restricciones); `.museum` (para museos); `.name` (para nombres de persona); `.pro` (para profesionales).

Posteriormente se han incorporado un dominio lingüístico `.cat` (catalán, no Cataluña) así como `.jobs` // `.mobi` // `.tel` // `.travel`

¿Qué son los ccTLD?

Los ccTLD son dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, por ejemplo, `.mx` para México. La administración de esos ccTLD se lleva a cabo de forma independiente e incumbe a las autoridades de registro designadas en el plano nacional. En la base de datos de la Entidad de Asignación de Números de Internet (IANA) figuran en la actualidad 243 ccTLD. La OMPI, que cuenta con un Programa relativo a los ccTLD, ofrece un portal de bases de datos que facilita la búsqueda en línea de información relacionada con los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países.

B. Controversias en materia de nombres de dominio

¿Qué tipo de controversias se plantean en materia de nombres de dominio?

Aunque su objetivo es facilitar la conexión entre los usuarios, los nombres de dominio han ido adquiriendo una importancia todavía mayor como identificadores comerciales y, como tales, han entrado en ocasiones en conflicto con los identificadores comerciales que existían antes de la llegada de Internet y que son objeto de protección por medio de derechos de propiedad intelectual.

En el ámbito de nombres de dominio, las controversias se derivan en gran parte del problema de la "ciberocupación" indebida, es decir, el registro anticipado de marcas

en tanto que nombres de dominio efectuado por terceras partes. Los "ciberocupas" se aprovechan del hecho de que el sistema de registro de nombres de dominio funcione por riguroso orden de solicitud y registran nombres de marcas, personalidades y empresas con las que no tienen relación alguna. Dado que el registro de los nombres es relativamente sencillo, los "ciberocupas" pueden registrar cientos de esos nombres en tanto que nombres de dominio. En su calidad de titulares de esos registros, los "ciberocupas" suelen subastar los nombres de dominio o tratan de venderlos directamente a la compañía o a la persona interesada, a un precio muy por encima del costo de registro. También pueden conservar el registro y aprovechar la popularidad de la persona o de la empresa con la que se asocia ese nombre de dominio para atraer clientes a sus propios sitios Web.

Las controversias relativas a los siete nuevos gTLD se rigen también por la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (Política Uniforme). Por otro lado, la mayor parte de los administradores de esos nuevos registros han formulado, o están formulando políticas específicas de solución de controversias que se produzcan durante la fase "inicial" o la fase "de arranque" del respectivo dominio. En la actualidad, la OMPI se ocupa de las controversias que se producen en la fase inicial de los dominios .info y .biz. Por lo que respecta a los registros restringidos para determinados fines, se preverán procedimientos especiales para solucionar controversias en relación con el cumplimiento de las respectivas restricciones para el registro.

¿Por qué se plantean tantas controversias?

En la comunidad de Internet no hay acuerdo alguno que permita que los organismos encargados del registro de nombres de dominio lleven a cabo un examen previo para anticipar posibles nombres problemáticos. Las razones son varias, desde la voluntad de facilitar el registro en aras de la actividad empresarial, pasando por las dificultades prácticas de determinar quién es el titular de los derechos de un nombre, hasta la necesidad de tener en cuenta el principio de la libertad de expresión. Además, la importancia comercial cada vez mayor de los nombres de dominio de Internet ha generado un número creciente de casos de "ciberocupación" indebida, lo que se traduce en un mayor número de controversias y litigios entre los ocupantes y las empresas o individuos cuyos nombres han sido registrados de mala fe.

¿Por qué empezó la OMPI a ocuparse de la solución de controversias?

El auge de Internet como plataforma para los negocios y las actividades empresariales ha sido particularmente importante en el último decenio, aunque no se han elaborado normas jurídicas internacionales para solucionar las controversias en el ámbito de los nombres de dominio. Para la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), organización encargada, entre otras cuestiones, de la gestión de los dominios genéricos de nivel superior como .com, .net y .org, era obvia la

necesidad urgente de encontrar una salida al problema de las controversias. Por otro lado, se consideró que la negociación de un nuevo tratado internacional en ese ámbito demoraría demasiado tiempo y que si se promulgaban nuevas leyes nacionales, lo más probable es que hubiera demasiadas divergencias entre unas y otras legislaciones. Lo que se precisaba eran procedimientos uniformes y vinculantes en el plano internacional para solucionar controversias en las que, con frecuencia, están implicadas partes de distintos países. Respaldada por sus Estados miembros, la OMPI, cuyo mandato es promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo, organizó una serie de amplias consultas en el plano mundial con los miembros de los círculos de Internet, tras las cuales preparó y publicó un informe que contenía recomendaciones relacionadas con los problemas que se plantean en el ámbito de los nombres de dominio. Sobre la base de las recomendaciones que contenía ese informe, la ICANN aprobó la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, que entró en vigor el 1 de diciembre de 1999 y cuya aplicación concierne a todas las autoridades encargadas del registro de nombres de dominio de Internet acreditadas por la ICANN. En virtud de la Política Uniforme, la OMPI es el principal proveedor de servicios de solución de controversias en materia de nombres de dominio que goza de acreditación de la ICANN. Según las estadísticas disponibles, a finales del año 2001, cerca del 60% de las demandas interpuestas en virtud de la Política Uniforme se habían presentado ante la OMPI. Por otro lado, un número cada vez mayor de autoridades de registro de dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países optan por la OMPI en tanto que proveedor de servicios de solución de controversias.

¿Qué es la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio?

La Política Uniforme de Solución de Controversias (Política Uniforme) fue adoptada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN) el 26 de agosto de 1999. La Política Uniforme se formuló sobre la base de las recomendaciones contenidas en el Informe sobre el Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet, que se centraba en los problemas que plantea el conflicto entre las marcas y los nombres de dominio. Por otro lado, en ese mismo Informe se aludía a una serie de cuestiones que se consideraron que quedaban fuera del alcance del Primer Proceso de la OMPI y que se han abordado en el posterior Informe sobre el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet.

¿Cómo funciona la Política Uniforme?

Cuando el titular de una marca considera que el registro de un nombre de dominio constituye una infracción de su marca, puede interponer una demanda en virtud de la Política Uniforme.

En virtud de la cláusula tipo de solución de controversias que consta en las condiciones relativas al registro de un nombre en un gTLD, el titular del registro de un nombre tiene la obligación de someterse a ese procedimiento.

En virtud de la Política Uniforme, el demandante tiene la facultad de interponer una demanda ante un proveedor de servicios de solución de controversias, en la que debe especificar, ante todo, el nombre de dominio de que se trate, el demandado o titular del nombre de dominio, la autoridad ante la cual se procedió al registro y las razones en las que se basa la demanda. Entre esas razones figuran, como criterios centrales, el hecho de que el nombre de dominio sea idéntico o similar a una marca respecto de la cual el demandante tenga derechos; las razones por las cuales se considera que el demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio que ha sido objeto de demanda; y las razones de que se considere que el nombre de dominio ha sido registrado y usado de mala fe.

Por otro lado, el demandado tiene la oportunidad de revocar esas acusaciones. A su vez, el proveedor de servicios (por ejemplo, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI) designa a un experto al que incumbirá decidir si es menester transferir el nombre de dominio.

¿Qué posibilidades ofrece la OMPI como proveedor de servicios de solución de controversias?

En el marco de su mecanismo de solución de controversias, la OMPI cuenta con expertos altamente cualificados e imparciales y ofrece procedimientos administrativos completos y rápidos en los que la tónica es la imparcialidad y la credibilidad. El mecanismo de solución de controversias de la OMPI es una alternativa mucho más rápida que la vía judicial tradicional. Los casos relacionados con los nombres de dominio que se presenta a la OMPI suelen resolverse en menos de dos meses, recurriendo a procedimientos en línea, a diferencia de los procedimientos ante los tribunales, que pueden ser mucho más largos. Las tasas son también mucho menores que las que se aplican en los procedimientos ante los tribunales. No se realizan vistas con asistencia de las partes, salvo en casos extraordinarios. Los requisitos mínimos de presentación que se exigen contribuyen también a reducir los costos. Para la solución de un caso relacionado con uno a cinco nombres de dominio y con intervención de un solo experto, los costos se elevan a 1.500 dólares de los EE.UU.; si intervienen tres expertos, el costo total sería de 4.000 dólares de los EE.UU. Si el caso está relacionado con seis a 10 nombres de dominio, el costo será de 2.000 dólares de los EE.UU. si sólo interviene un experto y de 5.000 dólares de los EE.UU. si intervienen tres expertos.

¿Qué soluciones ofrece la OMPI? ¿Son vinculantes sus decisiones?

Los casos relativos a los nombres de dominio se resuelven mediante la transferencia o el rechazo de la demanda, es decir, se rechaza la demanda y el demandado conserva el nombre de dominio. También es posible solicitar la cancelación del nombre de dominio.

En la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio no se prevé compensación económica ni mandamientos judiciales en las controversias relativas a los nombres de dominio. Las autoridades acreditadas de registro de nombres de dominio que hayan accedido a atenerse a la Política Uniforme deberán dar seguimiento a la resolución que se dicte tras un período de 10 días, a menos de que dicha resolución sea objeto de apelación. Las resoluciones que dictan los grupos de expertos son vinculantes en la medida en que las autoridades acreditadas de registro

tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a la decisión adoptada, como la transferencia del nombre de dominio en cuestión. Ahora bien, en virtud de la Política Uniforme, todas las partes tienen la posibilidad de someter la controversia ante el tribunal de una jurisdicción competente a fin de que dicte una resolución independiente. En la práctica, rara vez se recurre a ese procedimiento.

¿Qué iniciativas ha tomado la OMPI además de la administración de casos en virtud de la Política Uniforme?

La Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio se concibió originalmente para la solución de controversias que se plantearan en los dominios genéricos de nivel superior tales como .com, .net, y .org. Sin embargo, varias autoridades de registro en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países han empezado ya a aplicar la Política Uniforme o políticas similares y la propia OMPI presta ya servicios de solución de controversias en relación con los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países, por ejemplo, .ve para Venezuela, y .tv para Tuvalu.

Tras haber abordado cuestiones relacionadas con las marcas en el marco del Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio, en el Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio se abordó la cuestión de la protección de otros identificadores además de las marcas, como las indicaciones geográficas, por ejemplo, para las regiones productoras de vino, los nombres de persona, los nombres comerciales, y los nombres y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales. En el ámbito de los nombres de dominio y de la solución de controversias a ese respecto, la evolución es constante.

C. Mecanismos de solución controversias relativas a los nombres de dominio genéricos

¿Cómo se interpone una demanda o un escrito de contestación?

A los fines de la presentación de una demanda, la mayoría de las partes consultan las Directrices de la OMPI para la presentación de demandas, y utilizan la demanda tipo y el escrito de contestación tipo de la OMPI. Las partes deben familiarizarse con la Política y el Reglamento, y con el Reglamento Adicional de la OMPI. Por otro lado, y en aras de la presentación del caso, se recomienda que las partes consulten las resoluciones de casos que se hayan dictado hasta la fecha.

¿Qué costos entraña el procedimiento y a quién incumbe el pago?

El importe que debe pagarse depende de dos criterios, a saber, el número de nombres de dominio objeto de controversia y el número de expertos (uno o tres) que intervienen en el caso. En la tasa está incluido un importe adjudicado al Centro en concepto de tasa de administración y un importe que debe pagarse al/a los experto(s). En cuanto a la cuestión de determinar a quién incumbe el pago: en caso de que sólo

intervenga un experto, el total de la tasa correrá por cuenta del demandante. Si se trata de un grupo de expertos integrado por tres miembros a petición del demandante, el total de la tasa correrá por cuenta del demandante. En los casos en los que intervengan grupos de expertos integrados por tres miembros a petición del demandado, el total de la tasa se dividirá en dos partes iguales entre el demandante y el demandado.

¿A quién incumbe tomar las decisiones y de qué forma vela la OMPI por impedir un conflicto de intereses?

La función que desempeña la OMPI en el procedimiento de solución de controversias es de índole administrativa. Facilita la comunicación entre las partes y, sobre la base de las circunstancias específicas de cada controversia (como la nacionalidad de las partes y el idioma en que tengan lugar los procedimientos) designa a un "árbitro" o experto a fin de examinar la controversia y de tomar una decisión. Los miembros de los grupos de expertos son seleccionados a partir de una lista de profesionales independientes facultados para tomar decisiones en ese tipo de casos. Una y otra parte en la controversia tienen la facultad de designar a uno o tres expertos para que se ocupen del caso. Antes de ocuparse de un caso, los expertos deben confirmar a la OMPI que no existe ningún conflicto potencial de intereses y deben hacer una declaración por escrito en la que expongan cualquier circunstancia que deba tenerse en cuenta antes de su designación.

¿Qué factores inciden en las decisiones de los expertos?

El grupo de expertos toma decisiones sobre la base de los criterios, que son acumulativos, contenidos en la Política Uniforme, que también expone ejemplos prácticos de la forma en que las partes pueden probar el cumplimiento de dichos criterios, a saber:

- i) el hecho de que el nombre de dominio sea idéntico o similar al punto de crear confusión a una marca de fábrica o de servicio respecto de la cual tenga derechos el demandante;
- ii) el hecho de que el demandado tenga cualquier derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio (por ejemplo, la oferta legítima de bienes y servicios utilizando el mismo nombre);
- iii) el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

¿Se percibe compensación por daños y perjuicios?

No. En virtud de la Política Uniforme, el experto sólo puede ordenar la transferencia o la cancelación del/de los nombre(s) de dominio o rechazar la demanda. No incumbe al grupo de expertos pronunciar laudos monetarios.

¿Se publican los casos y las resoluciones en línea?

El caso se publica en línea una vez que la OMPI ha registrado la demanda. Las resoluciones se publican en línea en cuanto las partes en la controversia hayan recibido notificación de la resolución. Se puede efectuar una suscripción para recibir mensajes electrónicos diarios en los que se notifiquen las resoluciones dictadas una vez se hagan públicas. Los mensajes electrónicos anteriores en los que se exponen resoluciones adoptadas están archivados en línea.

¿Puede buscarse información en línea en relación con los números de los casos, los nombres de dominio, las resoluciones u otros datos relativos a los casos?

Es posible efectuar búsquedas por nombre de dominio o número de caso en todos los casos administrados por la OMPI en virtud de la Política Uniforme, además de utilizar el índice consultable en línea de las resoluciones de la OMPI basadas en la Política Uniforme. Por otra parte, están disponibles los cuadros en los que figuran todos los casos tramitados ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y todas las decisiones dictadas por los grupos de expertos de la OMPI. Las estadísticas relativas a la tramitación de casos y a las resoluciones se actualizan diariamente.

2. La "Política" del ICANN

POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

Política aprobada el 26 de agosto de 1999

Documentos de ejecución aprobados el 24 de octubre de 1999

Traducción al español de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Nota: Esta política está en vigor. Consulte el sitio www.icann.org/udrp/udrp-schedule.htm para obtener información sobre el calendario de ejecución.

1. Objetivo. La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política") ha sido aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN"), se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre usted y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. El procedimiento establecido en virtud del párrafo 4 de la presente Política se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el

9

"Reglamento"), disponible en www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm, y el Reglamento Adicional del proveedor del servicio de solución de controversias administrativas seleccionado.

2. Declaraciones. Mediante el acto de solicitar el registro de un nombre de dominio o la conservación o renovación de un registro de nombre de dominio, usted declara y garantiza al registrador que a) las declaraciones que ha efectuado en su acuerdo de registro son completas y exactas; b) a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio no infringe ni viola de otra manera los derechos de un tercero; c) no registra el nombre de dominio con fines ilícitos y d) no utilizará a sabiendas el nombre de dominio para infringir cualquier legislación o reglamento aplicables. A usted le corresponderá determinar si su registro de nombre de dominio infringe o viola los derechos de un tercero.

3. Cancelaciones, cesiones y cambios. El registrador cancelará, cederá o efectuará cambios de otra manera en los registros de nombres de dominio habida cuenta de las siguientes circunstancias:

a.a reserva de lo previsto en el párrafo 8, una vez recibidas instrucciones que usted o su agente autorizado le envíen por escrito o por medios electrónicos adecuados a fin de que tome dichas medidas;

b. una vez recibida una orden procedente de un tribunal judicial o de arbitraje, en cada jurisdicción correspondiente, por la que se exija la adopción de dichas medidas; y/o

c. una vez recibida una resolución de un grupo administrativo de expertos por la que se exija la adopción de dichas medidas en cualquier procedimiento administrativo en el que usted sea parte y que haya sido llevado a cabo en virtud de la presente Política o de una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN. (Véase el párrafo 4.i) y k)).

4. Procedimiento administrativo obligatorio.

El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias administrativas que figuran en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (cada uno de ellos un "proveedor").

a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un "demandante") sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que

i) usted posee un nombre de dominio 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

ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

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

b. Pruebas del registro y utilización de mala fe. A los fines del párrafo 4.a)iii), las circunstancias siguientes, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el grupo de expertos constate que se hallan presentes:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, usted deberá remitirse al párrafo 5 del Reglamento al determinar la manera en que deberá preparar su escrito de contestación. Cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará sus derechos o sus legítimos intereses sobre el nombre de dominio a los fines del párrafo 4.a)ii) en caso de que el grupo de expertos considere que están probadas teniendo en cuenta la evaluación que efectúe de todas las pruebas presentadas:

i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

d. Selección de proveedor. El demandante seleccionará al proveedor de entre los aprobados por la ICANN transmitiendo la demanda a ese proveedor. El

proveedor seleccionado administrará el procedimiento, excepto en los casos de acumulación descritos en el párrafo 4.f).

e.Inicio del procedimiento y proceso, y nombramiento del grupo administrativo de expertos. El Reglamento establece el proceso para el inicio y la realización de un procedimiento, así como para el nombramiento del grupo de expertos que resolverá la controversia (el "grupo administrativo de expertos").

f.Acumulación. En caso de existan numerosas controversias entre usted y el demandante, tanto usted como el demandante podrán solicitar la acumulación de las controversias ante un único grupo administrativo de expertos. Esta petición se efectuará al primer grupo administrativo de expertos nombrado para entender en una controversia entre las partes. Este grupo administrativo de expertos podrá acumular ante sí dichas controversias haciendo uso de sus facultades, siempre y cuando las controversias consolidadas se rijan por la presente Política o una versión posterior de la presente Política aprobada por la ICANN.

g. Tasas y honorarios. Todas las tasas que cobre un proveedor en relación con cualquier controversia ante un grupo administrativo de expertos de conformidad con la presente Política serán pagadas por el demandante, excepto en los casos en que usted elija ampliar el grupo administrativo de expertos de uno a tres miembros, tal y como prevé el párrafo 5.b)iv) del Reglamento, en cuyo caso las tasas se repartirán equitativamente entre usted y el demandante.

h. Participación del registrador en los procedimientos administrativos. El registrador no participa ni participará en la administración o realización de ningún procedimiento ante un grupo administrativo de expertos. Además, no tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de cualquier resolución dictada por un grupo administrativo de expertos.

i. Recursos jurídicos. Los recursos disponibles para el demandante de conformidad con cualquier procedimiento ante un grupo administrativo de expertos se limitarán a exigir la cancelación del nombre de dominio que usted posee o la cesión al demandante del registro de un nombre de dominio que usted posee.

j.Notificación y publicación. El proveedor notificará al registrador cualquier resolución adoptada por un grupo administrativo de expertos respecto de un nombre de dominio que usted haya registrado ante dicho registrador. Todas las resoluciones adoptadas en virtud de la presente Política se publicarán íntegramente en Internet, excepto cuando un grupo administrativo de expertos determine de manera excepcional que se corrijan partes de la resolución.

k. Disponibilidad de procedimientos judiciales. Los requisitos establecidos en el párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio no impedirán que usted o el demandante sometan la controversia a un tribunal competente a fin de obtener una resolución independiente antes de que se inicie dicho procedimiento o después de su conclusión. Si un grupo administrativo de expertos decide que el registro de un nombre de dominio que usted posee debe cancelarse o cederse, el registrador esperará diez (10) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio de la oficina principal del registrador) tras haber sido informado por el proveedor aplicable de la resolución del grupo administrativo de expertos antes de ejecutar esa resolución. A continuación, ejecutará la resolución a no

ser que haya recibido de usted, durante ese período de diez (10) días hábiles, documentos oficiales (como la copia de una demanda, sellada por el oficial del juzgado) que indiquen que usted ha iniciado una demanda judicial contra el demandante en una jurisdicción a la que se haya sometido el demandante en virtud del párrafo 3.b)xiii) del Reglamento. (En general, esa jurisdicción será el domicilio de la oficina principal del registrador o el que figura a su nombre en la base de datos "Whois". Véanse los párrafos 1 y 3.b)xiii) del Reglamento sobre los pormenores.) Si el registrador recibe dichos documentos en un plazo de diez (10) días hábiles, no ejecutará la resolución del grupo administrativo de expertos ni adoptará ninguna medida hasta que haya recibido i) pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las partes; ii) pruebas satisfactorias de que su demanda judicial ha sido rechazada o retirada o iii) una copia de una orden dictada por dicho tribunal por la que se rechaza su demanda o se ordena que usted no tiene derecho a continuar utilizando el nombre de dominio.

5. Otro tipo de controversias y litigios. Las demás controversias entre usted y cualquier otra parte distinta a la del registrador relativas al registro de un nombre de dominio que no se realicen en virtud de las disposiciones del párrafo 4 para el procedimiento administrativo obligatorio se resolverán entre usted y dicha parte mediante una acción ante los tribunales, arbitraje u otro procedimiento que pueda estar disponible.

6. Participación del registrador en las controversias. El registrador no participará de ninguna manera en cualquier controversia que surja entre usted y otra parte distinta a la del registrador relativa al registro y utilización de su nombre de dominio. Usted no nombrará al registrador en calidad de parte ni lo incluirá de otra manera en dicho procedimiento. En caso de que el registrador sea nombrado en calidad de parte en dicho procedimiento, se reserva el derecho a formular todas las defensas que considere apropiadas y a adoptar cualquier otra medida necesaria para su defensa.

7. Mantenimiento de la condición jurídica. El registrador no cancelará, cederá, activará, desactivará o cambiará de otra manera la condición jurídica de cualquier registro de nombre de dominio en virtud de la presente Política a excepción de lo previsto en el párrafo 3.

8. Cesiones durante una controversia.

a. Cesiones de un nombre de dominio a un nuevo titular. Usted no podrá ceder su registro de nombre de dominio a otro titular i) durante un procedimiento administrativo pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4 o durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) a partir de la conclusión de dicho procedimiento; o ii) durante un procedimiento judicial o arbitraje pendientes iniciados en relación con su nombre de dominio a no ser que la parte a la que se ceda el registro del nombre de dominio acepte, por escrito, que la resolución del tribunal o del árbitro sea de carácter obligatorio. El registrador se reserva el derecho a cancelar cualquier cesión de registro de un nombre de dominio a otro titular que infrinja lo establecido en el presente apartado.

b. Cambio de registradores. Usted no podrá transmitir su registro de nombre de dominio a otro registrador durante un procedimiento administrativo

pendiente iniciado de conformidad con el párrafo 4) durante un período de quince (15) días hábiles (por días hábiles se entenderán los días vigentes en el lugar del domicilio social principal del registrador) la conclusión de dicho procedimiento. Usted podrá ceder la administración de su registro de nombre de dominio a otro registrador durante una acción judicial o arbitraje pendientes, si el nombre de dominio que usted haya registrado ante el registrador sigue estando sujeto a los procedimientos iniciados contra usted de conformidad con las cláusulas de la presente Política. En caso de que usted transmita un registro de nombre de dominio durante el período de resolución de una acción judicial o arbitraje, dicha controversia seguirá estando sujeta a la política sobre controversias en materia de nombres de dominio establecida por el registrador desde el que se haya transmitido el registro del nombre de dominio.

9. Modificaciones de la Política. El registrador se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presente Política con permiso de la ICANN. El registrador publicará la Política revisada en <URL> al menos treinta (30) días naturales antes de su entrada en vigor. Salvo que ya se haya recurrido a la presente Política mediante el sometimiento de una demanda a un proveedor, en cuyo caso a usted se le aplicará la versión de la Política que estaba en vigor en el momento en que se recurrió a ella hasta que finalice la controversia, los cambios efectuados le vincularán con carácter obligatorio en cualquier controversia en materia de registros de nombres de dominio, independientemente de que la controversia haya surgido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del cambio, en dicha fecha o con posterioridad a la misma. En caso de que usted se oponga a un cambio en la presente Política, su único recurso jurídico consistirá en cancelar su registro de nombre de dominio, siempre y cuando no tenga derecho al reembolso de las tasas pagadas al registrador. Asimismo, se le aplicará la Política revisada hasta que cancele su registro de nombre de dominio.

2. Los árbitros

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/panelists.html#55>
puede ahí accederse al listado de panelistas y consultar su perfil.

3. Datos sobre los conflictos resueltos por la OMPI 2008

Sacado del interesante artículo OMPI en

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2008/article_0015.html

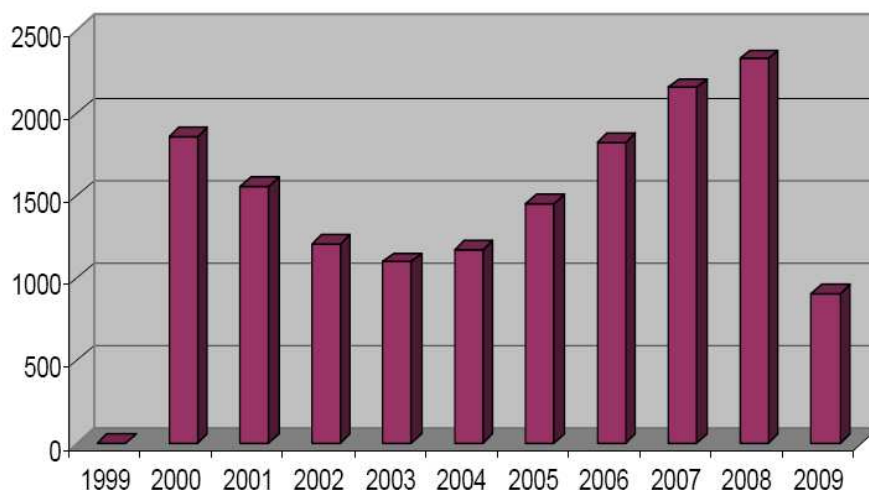
¿Alrededor de cuántos casos ha resuelto la OMPI desde 2000? ¿Cuántos casos al año resuelve?
Desde qué país se denuncia más? Y desde España

Qué país se denuncia más? Y España?

Por actividades, qué tres ámbitos son los más conflictivos

¿De cada 100 demandas, en cuántas se ordena la transferencia del dominio al demandante?

Número total de casos por año



Year	Number of Cases
1999	1
2000	1857
2001	1557
2002	1207
2003	1100
2004	1176
2005	1456
2006	1824
2007	2156
2008	2329

♦ **2,329 cases filed in 2008 represent an 8% increase over 2007.**

5

Por país donde está el denunciante

País	Número de Casos	Porcentaje de los asuntos
Estados Unidos de América	5741	44,97%
Francia	1308	10,25%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	969	7,59%
Alemania	718	5,62%
Suiza	641	5,02%
España	587	4,60%
Italia	399	3,13%
Canadá	248	1,94%
Australia	224	1,75%
Países Bajos	216	1,69%
Suecia	174	1,36%
Japón	153	1,20%
India	127	0,99%
Dinamarca	104	0,81%
Brasil	102	0,80%

Por país donde está el demandado

País	Número de Casos	Porcentaje de los asuntos
Estados Unidos de América	5125	40,15%
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte	1089	8,53%
China	640	5,01%
Canadá	616	4,83%
España	582	4,56%
República de Corea	553	4,33%
Francia	382	2,99%

Australia	300	2,35%
Italia	199	1,56%
Suiza	179	1,40%
Federación de Rusia	175	1,37%
Alemania	171	1,34%
Países Bajos	160	1,25%
India	155	1,21%
Bahamas	147	1,15%

Cuadro 3

GTLDs	Número de nombres de dominio	Porcentaje
. com	2424	73,59%
. NET	287	8,71 %
. info	245	7,44%
. org	227	6,89%
. mobi	62	1,88%
. biz	38	1,15%
. nombre	7	0,21%
. cat	4	0,12%

Cuadro 4

Industria y Comercio

(adoptada por el porcentaje de los casos)

Category	Porcentaje de casos
Bioteología y Farmacéutica	10,04%
Banca y finanzas	9,53%
Internet y TI	9,34%
Al por menor	7,76%
Divertirse	7,06%
Alimentación, bebidas y restaurantes	7,03%
Hoteles y Viajes	6,24%
Medios de Comunicación y Publicaciones	6,24%
Moda	6,07%
Telecom	5,29%
Automóviles	4,68%
Electrónica	4,17%
Industria pesada y la maquinaria	3,72%
Otro	3,45%
Transporte	3,10%
Deportes	2,70%
Artículos de Lujo	1,90%
Seguros	1,68%

(traducción automatizada), datos de interés.

En conjunto el número de ccTLD en disputa los nombres de dominio ha sido creciente en los últimos años, habiendo pasado de menos del 1% en el año 2000 a más de 7% en 2007 (Tabla 4). Durante el año pasado el número de registros de ccTLD que han designado a la OMPI que proporcione el nombre de dominio servicios de solución de controversias ha aumentado de 47 a 51 con la adición de Marruecos (. MA), Nauru (. Nr), Perú (. eh), y Santa Lucía (. lc).

Resultados de las controversias

OMPI partes se han asentado de una cuarta parte de todos los casos, sin un panel de decisión. Del resto, el 85% de las decisiones de los paneles han ordenado la transferencia de los nombres de dominio en cuestión para el autor de la queja y el 15% de las quejas se les negó, dejando los nombres en la posesión de la titular del registro. En 2007, los casos se decidieron por 278 expertos de la OMPI nombró procedentes de 42 países.

4. Caso David Bisbal

<http://arbiter.wipo.int/domains/>

Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DE PANEL ADMINISTRATIVO

David Bisbal Ferré vs. Carlos A. Hurtado Parra

Caso No. D2002-1135

1. Las partes

El Demandante es Don David Bisbal Ferré.

El representante autorizado en este proceso es Doña Olga Arjona Mendoza, con domicilio en Calle Juli Garreta, 1, 17002-Girona, España.

Demandado es Don Carlos A. Hurtado Parra, con domicilio en Calle Calderón de la Barca, 2, 02002-Albacete, España.

El Demandado no se ha personado en el presente procedimiento.

2. Los Nombres de Dominio y el Registro

Los nombres de dominio objeto de la presente demanda, son < davidbisbal.com> , < davidbisbal.net> , < davidbisbal.info> y < davidbisbal.biz> .

La entidad registradora de los citados nombres de dominio es Tucows, Inc., con domicilio en 96 Mowat Avenue, M6K 3M1 Toronto-Canada.

3. Iter procedimental

El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") recibió el 12 de diciembre de 2002, por correo ordinario, y el 13 de diciembre, por correo electrónico, una demanda (en adelante, la "Demanda"), de acuerdo con la "Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio" (en adelante, la "Política Uniforme"), aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet el día 24 de octubre de 1999.

El Centro verificó el cumplimiento en la Demanda de los requisitos formales de la Política Uniforme, el Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento") y el Reglamento Adicional de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en adelante, el "Reglamento Adicional").

Tras la verificación registral correspondiente, recibida de la Entidad Registradora el día 13 de diciembre de 2001, la Demanda fue notificada con fecha 17 de diciembre de 2002, al Demandado, dándose por iniciado el procedimiento.

El Demandado no ha contestado a la Demanda.

4. Antecedentes de hecho

El Demandante ha acreditado documentalmente ser el socio único de una sociedad denominada DAVID BISBAL, S.L., consistiendo su objeto social en la gestión de la actividad artística que desarrolla.

El representante artístico del Demandante, la sociedad ACADEMIA DE ARTISTAS, S.L., ha solicitado, en fecha 9 de abril de 2002, la Marca Comunitaria "DAVID BISBAL", para las clases 16, 25 y 41 del Nomenclator Internacional, al efecto de distinguir, entre otros productos y servicios: carteles, cromos, fotografías, etiquetas discográficas, camisetas y prendas de punto, así como servicios de artistas de espectáculos.

A juicio del Panel, en el presente procedimiento merecen ser también tenidas en cuenta las siguientes circunstancias fácticas:

- Los dominios controvertidos < davidbisbal.com> y < davidbisbal.net> fueron registrados el 23 de octubre de 2001, y expiran inicialmente el 23 de octubre de 2004.

- Los dominios controvertidos < davidbisbal.info> y < davidbisbal.biz> fueron registrados el 27 de diciembre de 2001, y expiran inicialmente el 27 de diciembre de 2004.

- En el momento de emisión de la presente decisión, este Panel ha comprobado que, al acceder a los sitios *web* < davidbisbal.com> , < davidbisbal.net> , < davidbisbal.info> y < davidbisbal.biz> aparece una pantalla con la siguiente leyenda: "LO SIENTO ESTA PAGINA HA SIDO CERRADA CAUTELARMENTE". El usuario es redireccionado, en ese momento, al sitio *web* "kantamania.com/triunfo2.htm" a través de una "*pop up*".

- Que el Demandado remitió al Centro un escrito transcurrido el plazo para contestar la Demanda. En este sentido, este Panel quiere poner de relieve que la notificación de la Demanda al Demandado se hizo de acuerdo con los medios previstos en el Reglamento. Así, dice el Párrafo 2 a) i) del Reglamento que "*cuando se transmita*

una demanda al demandado, será responsabilidad del proveedor emplear los medios razonablemente disponibles que se estimen necesarios para lograr que se notifique realmente al demandado. Satisfará esta responsabilidad la notificación efectiva, o el empleo de las siguientes medidas para lograrla", señalando entre ellas, el envío de la demanda en forma electrónica por correo electrónico a las direcciones de correo electrónico para los contactos técnico, administrativo y de facturación. Conforme a lo anterior, el Demandado fue correctamente emplazado y, por consiguiente, su falta de contestación únicamente puede ser imputada a él sin que pueda tener efecto alguno sobre el normal desarrollo de este procedimiento. Asimismo, el escrito presentado por el Demandado no altera ninguno de los términos de la fundamentación realizada por el Panel en la presente decisión.

5. Pretensiones de las partes

5.1. Demandante

El Demandante afirma en su Demanda:

- Que los nombres de dominio controvertidos son idénticos a su nombre artístico, "David Bisbal", nombre que utiliza desde que inició su carrera artística en el mundo de la canción en 1998. Todo ello provocando confusión entre los nombres de dominio controvertidos y el referido nombre artístico.

- Que ha conseguido fama nacional a través del concurso televisivo OPERACIÓN TRIUNFO, cuya primera emisión se produjo el 22 de octubre de 2001, precisamente un día antes de producirse el registro de los nombres de dominio < davidbisbal.com> y < davidbisbal.net> , registrándose un elevado índice de audiencia en la televisión española.

- Que ha intervenido junto con el resto de los participantes del concurso OPERACIÓN TRIUNFO en la grabación de 20 CD's, además de haber grabado un CD en solitario, de gran éxito.

- Que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio controvertidos, en tanto que no posee ningún derecho de propiedad industrial sobre la denominación "David Bisbal", ni es normalmente conocido bajo la misma.

- Que en los sitios *web* amparados bajo los nombres de dominio controvertidos se explota comercialmente la imagen del Demandante para la venta de obras musicales, así como para lucrarse a través de otros medios como la facturación por llamadas a un número 906, por mensajes SMS Premium, por publicidad en forma de *banners* y venta de productos o servicios relacionados con el Demandante.

- Que los sitios *web* amparados bajo los nombres de dominio controvertidos se presentan como "David Bisbal-Web Oficial" a pesar de que el Demandado no ha sido autorizado por el Demandante ni mantiene ninguna relación ni personal ni profesional con el Demandante que le permitan la explotación de su nombre artístico "David Bisbal" a tal efecto.

- Que los nombres de dominio controvertidos fueron registrados y son utilizados de mala fe, a fin de aprovecharse de la notoriedad del Demandante, atrayendo al mayor número de visitantes posibles con evidente ánimo de lucro, e impidiendo que el

Demandante pueda actuar en el tráfico comercial en Internet a través de su propio nombre artístico.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita la transferencia de los dominios controvertidos a su favor.

5.2. Demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

El apartado 15 a) del Reglamento encomienda al Panel la decisión de la Demanda sobre la base de:

- las manifestaciones y los documentos presentados por las partes;
- lo dispuesto en la Política Uniforme y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho que el Panel considere aplicables.

Teniendo en cuenta la común residencia en España de Demandante y Demandado son de especial relevancia, junto con las reglas de la Política Uniforme, las leyes y principios del Derecho nacional español. En este sentido, en particular, entiende el Panel atendible lo dispuesto tanto en la legislación sobre signos distintivos como en el ordenamiento contra la competencia desleal.

6.2 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el apartado 4 a) de la Política Uniforme

Éstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos;
- que el demandado carezca de derecho e interés legítimo en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

6.3. Identidad o semejanza entre marca y dominio

Existe plena identidad entre los dominios controvertidos y la denominación "David Bisbal", descontando obviamente en la confrontación el sufijo "com" (entre otros, caso OMPI D2000-0834, D2001-0017).

Así pues, el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 a) i) de la Política Uniforme.

6.4. Inexistencia de un interés legítimo del Demandado en relación con los nombres de dominio controvertidos y consecuente constatación de mala fe en el registro de los mismos

Ha sido la sociedad ACADEMIA DE ARTISTAS, S.L., y no el Demandante, quien ha procedido a la solicitud de una Marca Comunitaria para la denominación "David Bisbal". Esta circunstancia, sin embargo, no debe menospreciarse pues, como se

verá, posee relevancia en la evaluación de la conducta de cuidado desplegada por el Demandante en cuanto a la explotación comercial de su nombre artístico.

Y en todo caso, entiende el Panel que la apenas citada circunstancia no priva al Demandante de legitimidad para interponer su reclamación. En este sentido, es conocida la doctrina de este Centro por cuya virtud, en atención a determinados hechos, se atribuye excepcionalmente protección a los nombres de personas físicas claramente asociables por el público con el ejercicio de una actividad profesional, con el acertado propósito de impedir una explotación abusiva o de mala fe por parte de terceros que persiguen enriquecerse injustamente (entre otros, casos, OMPI D2000-0210, *Julia Roberts vs. Russell Boyd*, OMPI D2000-0794, *Helen Folsade Adu conocida como SADE vs. Quantum Computer Services, Inc.*, OMPI D2000-0847, *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna vs. Dan Parisini*, OMPI D2000-0867, *Isabelle Adjani vs. Second Orbit Communications, Inc.*). La referida doctrina se ha perfilado ulteriormente en el sentido de que la notoriedad asociada a un nombre bajo el que se realiza una actividad profesional o comercial genera una suerte de derecho consuetudinario sobre el mismo (entre muchas otras: OMPI D2000-1649, *Rosa Montero Gallo vs. Galileo Asesores, S.L.*, OMPI D2000-1650, *José Luis Sanpedro vs. Galileo Asesores, S.L.*, u OMPI D2001-0121, *Julian Barnes vs. Old Barn Studios Limited*, OMPI D2001-0710, *Xavier Hernández Creus vs. Isidro Sentis Sales*). La tutela que la Política confiere a los signos distintivos registrados se extiende, así, a las llamadas *marcas de hecho*, constituidas por denominaciones coincidentes con nombres de personas físicas a las que el público vincula inmediatamente con el ejercicio de una actividad profesional o bien económica, por ser tal asociación notoria; y todo ello sin perjuicio de que dichos nombres no estén protegidos por una marca registrada.

El Demandante, conocedor de tal doctrina, ha proporcionado al Panel abundante documentación acreditativa de la notoriedad alcanzada por su persona, en tanto que artista profesional, en el territorio español. Si bien el Panel acepta, en línea de principio, el argumento del Demandante, considera oportuno realizar una precisión de la que derivan a su vez implicaciones importantes en cuanto a la calificación jurídica de los hechos controvertidos: de la propia documentación aportada por el Demandante se desprende que la notoriedad alegada se ha ido desarrollando, al menos a nivel nacional, en un plazo relativamente corto de tiempo, a partir de la emisión del programa televisivo "OPERACIÓN TRIUNFO". Ello dificulta, en principio, el análisis de si concurría en el Demandado mala fe en el momento del registro de los dominios controvertidos, o al menos de los prioritarios en el tiempo (< davidbisbal.com> y < davidbisbal.net>). Sin embargo, una vez sopesadas todas las circunstancias que rodean al caso, este Panel entiende que el Demandado ha actuado de mala fe tanto en el momento del registro como en el posterior uso de todos y cada uno de los dominios en conflicto. Sobre este segundo aspecto volveremos más adelante.

En esta fase del procedimiento, toca analizar si el Demandado se hallaba o no investido de un interés legítimo en el momento de solicitar el registro de los dominios controvertidos. En principio, el Demandado no ha aportado prueba alguna (pues no ha contestado a la Demanda) de poseer ningún derecho en respaldo de los registros efectuados: ni posee una marca, ni coinciden los dominios con su propio nombre, ni tampoco cuenta en su haber con una autorización del Demandante que le habilite al efecto. Por el contrario, y a partir de las alegaciones del Demandante, queda

demostrado que el Demandado no procedió a recabar en ningún momento la autorización de aquél para la utilización de su nombre artístico.

Entiende este Panel que el hecho de que un personaje de cierta fama no haya procedido a proteger su nombre en el ámbito Internet no concede una patente de corso para que un tercero se lo apropie. O, al menos, no ha de ocurrir cuando, como aquí ocurre, el nombre es distintivo en tanto que el público lo asocia con el Demandante y su prestación artística y, sobre lo anterior, de los actos del afectado puede deducirse su voluntad de controlar la explotación económica asociada a su imagen e identidad. Ciertamente, esta voluntad se aprecia en el caso que nos ocupa, en atención, de un lado, al hecho de que el Demandante sea socio de la sociedad cuyo objeto es, precisamente, gestionar su actividad artística y, de otro lado, al hecho de que alegue en defensa de su posición que su representante, la sociedad ACADEMIA DE ARTISTAS, S.L., ha procedido a realizar (obviamente, con su autorización) una solicitud de marca denominativa coincidente, en su composición, con su nombre y primer apellido. Por lo demás, parece asimismo relevante atender a la rápida reacción del Demandante: bajo este aspecto, se convendrá que no puede merecer igual protección quien se ocupa con presteza de proteger su nombre que quien tolera durante largo tiempo la usurpación del mismo.

Advertido lo anterior, entiende el Panel que el Demandado actuó en todo caso de mala fe, concretándose ésta en una clara voluntad (oportunista) de obstaculizar en el mercado el legítimo aprovechamiento por parte del Sr. David Bisbal de las futuras oportunidades económicas ligadas a la explotación comercial del propio nombre artístico en la red Internet. Bajo este aspecto, y aunque a fecha 23 de octubre de 2001, (recuérdese, un día después de emitirse el primer episodio del programa-concurso "OPERACIÓN TRIUNFO"), el Sr. David Bisbal no gozara quizás de una popularidad consolidada a nivel nacional, no puede desconocerse la repercusión social, al menos en el territorio español, que este tipo de programas posee y, con ello, el evidente potencial de notoriedad que gravita sobre quienes participan en los mismos. Se da, además, la circunstancia de que la futura emisión del programa televisivo en cuestión se había apoyado con una campaña multimedia de fuerte impacto, lo que había generado cierta expectación entre el público y, desde luego, había supuesto la difusión de la identidad y perfil de los concursantes. Desde esta perspectiva, el registro de los nombres de dominio < davidbisbal.com> y < davidbisbal.net> no puede reputarse casual, sino orientado a una ocupación ilegítima de los mismos.

Es evidente, en este caso, el doloso propósito especulativo del Demandado, el cual procedió a registrar el dominio a sabiendas de que, en un plazo inmediato, podía asociarse al mismo una rentabilidad económica proveniente de los esfuerzos de un tercero. En este sentido, debe recordarse la doctrina de este Centro que declara irrelevante, a efectos de valorar el carácter ilegítimo del registro, constatar si el Demandado tenía la intención de aprovecharse de una marca ya registrada, o bien de un derecho marcario de cuyo nacimiento conocía o estaba en condiciones de conocer (así, caso OMPI D2002-0669, Execuject Holdings Ltd. vs. Air Alpha America, Inc.). Analizados ahora estos hechos a la luz de la cláusula general de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, no ofrecería duda su calificación como un acto de obstaculización u obstrucción.

Ulteriormente, entiende el Panel que la reincidencia del Demandado, poco tiempo después, con ocasión del registro de los otros dos nombres de dominio < davidbisbal.info> y < davidbisbal.biz> , confirma aquella calificación en tanto que evidencia el oportunista propósito de ocupar en la red el máximo espacio en el que podría utilizarse comercialmente la identidad del Sr. David Bisbal. En efecto, si a fecha 23 de octubre de 2001, era obvio el potencial mediático del Sr. David Bisbal, el 27 de diciembre de 2001, éste ya no podía ignorarse en absoluto.

Así las cosas, entiende este Panel que procede una consideración unitaria de todos los dominios controvertidos: y ello, no por constituir todos ellos objeto de un mismo procedimiento, sino porque resulta razonable presumir que su registro responde a un mismo patrón de conducta, el cual viene de algún modo confirmado por la actitud pasiva del Demandado en este procedimiento. En efecto, el hecho de que el Demandado no haya contestado la Demanda autoriza a extraer alguna conclusión, siquiera indiciaria, sobre este extremo (en línea con lo mantenido por el Panel en el caso OMPI D2001-0003).

En definitiva, este Panel considera que, aún a pesar de que el Demandante no posea un derecho de marca sobre su nombre y de que quizá, a fecha 23 de octubre de 2001, no gozara todavía de un renombre indiscutible en todo el territorio nacional (aunque sí, según parece, a nivel regional), resulta incuestionable que una parte muy notable del público español conocía de su existencia y de su potencial celebridad en un futuro inmediato, desde luego constatable ya en fecha de la segunda tanda de registros. Y entre tales espectadores se hallaba, en buena lógica, el Demandado, quien está domiciliado en territorio español al igual que el Demandante. Así las cosas, entiende el Panel que el Demandado carecía de interés legítimo en relación con todos y cada uno de los nombres de dominio controvertidos y que, sobre lo anterior, los registró con evidente propósito oportunista y, por lo tanto, de mala fe.

De todas las consideraciones que anteceden se sigue que el Panel considera probada la concurrencia del requisito exigido por el artículo 4 en sus apartados a) ii) y b) ii) de la Política Uniforme.

6.5. Existencia de mala fe en el uso de los dominios controvertidos

Es conocida la doctrina mantenida por el Panel en anteriores ocasiones (entre otras, con motivo de las decisiones OMPI D2000-0239, D2000-1354, D2001-0397, D2001-0773 y D2001-0780), por cuya virtud cabe presumir que, en buena lógica, quien registró el dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo usará probablemente también de mala fe. Este caso confirma esta presunción, a contrario, por cuanto el uso de mala fe de los dominios viene a consolidar que su registro no pudo sino efectuarse de mala fe, una vez acreditado que el registrante carecía de un interés legítimo en aval de su posición.

El referido uso de mala fe se ha manifestado, por lo demás, en dos tiempos. En un primer momento, conforme a la prueba documental aportada por el Demandante, en los sitios *web* amparados bajo los nombres de dominio controvertidos, el Demandado ha explotado la imagen y el nombre artístico del Demandante, en su propio beneficio, para la venta de obras musicales, así como para lucrarse a través de otros medios como la facturación por llamadas a un número 906, por mensajes SMS Premium, por publicidad en forma de *banners* y venta de productos o servicios relacionados con el Demandante,

sin que el Demandado haya sido en momento alguno autorizado por el Demandante al efecto.

En la actualidad, el Panel ha podido constatar que, al intentar acceder a los sitios *web* < davidbisbal.com> , < davidbisbal.net> , < davidbisbal.info> y < davidbisbal.biz> , aparece una pantalla con la siguiente leyenda: "LO SIENTO ESTA PAGINA HA SIDO CERRADA CAUTELARMENTE". Sin embargo, el usuario es entonces redireccionado al sitio *web* "kantamania.com/triunfo2.htm" a través de una "pop up" en el que oferta la venta de la colección completa de las canciones del concurso televisivo OPERACIÓN TRIUNFO, entre las que se incluyen las del Demandante.

La conducta del Demandado, es indudable, se ha dirigido y dirige a promover una asociación deliberada y abusiva en la presentación de su oferta en el mercado con los servicios o prestaciones propios del Demandante, propósito que es tanto más evidente, existiendo, como existe, una conexión inmediata entre la actividad del Demandante y la propia del Demandado.

A la luz de la normativa española contra la competencia desleal, los anteriores hechos son subsumibles en los supuestos tipificados en los artículos 6 y 12 de la referida Ley que prohíben, respectivamente, los actos de confusión y la explotación de la reputación ajena.

Así, mientras que el artículo 6 considera desleal *"todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica"*, el artículo 12 reputa desleal *"el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado"*.

Por consiguiente, el Panel concluye que también concurre en el presente supuesto el requisito exigido por el artículo 4 a) iii) de la Política Uniforme.

7. Decisión

El Panel, considerando probado que los nombres de dominio < davidbisbal.com> , < davidbisbal.net> , < davidbisbal.info> y < davidbisbal.biz> son todos y cada uno idénticos al nombre artístico del Demandante, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio objeto de la presente controversia y que éstos fueron registrados y se usan de mala fe, resuelve que procede estimar la Demanda y requiere que el registro de los nombres de dominio < davidbisbal.com> , < davidbisbal.net> , < davidbisbal.info> y < davidbisbal.biz> se transfieran al Demandante.

Paz Soler Masota

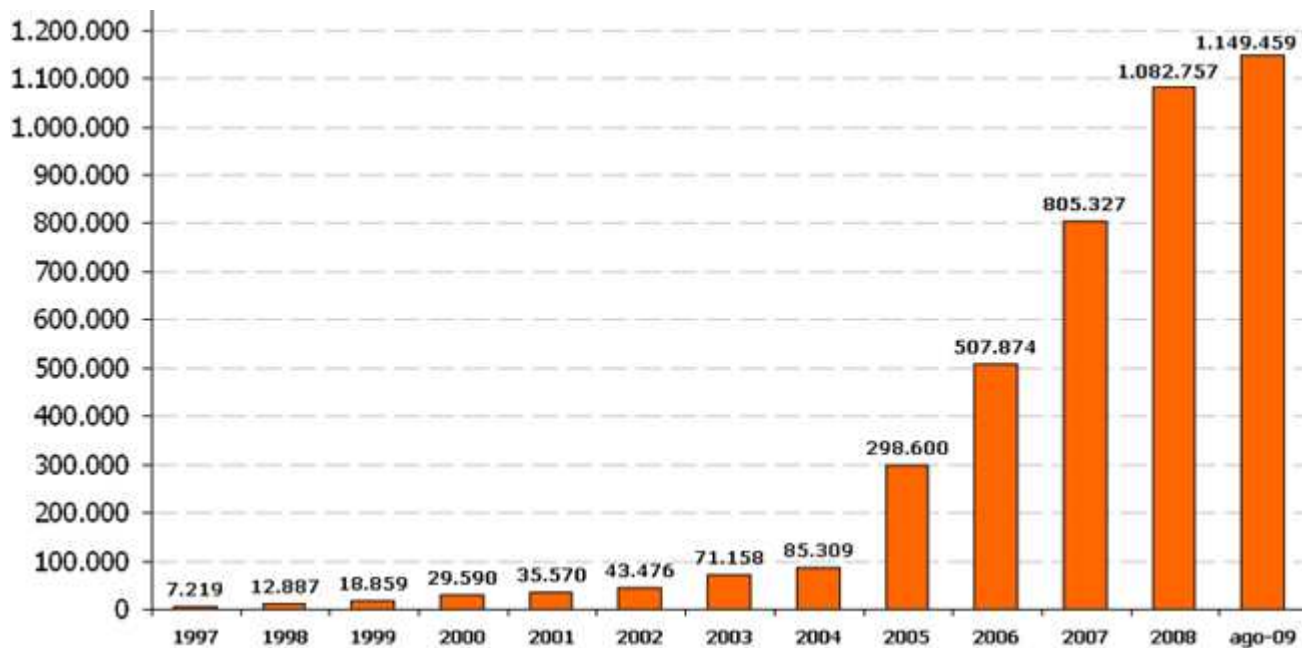
Panelista Único

Fecha: 24 de enero de 2003

2. Dominio .es

ver www.nic.es

1. Estadísticas: dominios registrados en los últimos años



2. Qué se puede registrar y cómo

Sobre el precio, tú mismo puedes comparar el precio "oficial" (www.nic.es) y el de libre mercado, por ejemplo www.piensasolutions.es)

Puede solicitar cualquiera de los siguientes dominios con total libertad:

- **Dominios que se asignan de forma automática:**

- ".es", para identificar su nombre, su empresa, su organismo en Internet.

Ejemplos:

- loquequiera.es
- minombre.es
- miempresa.es
- miorganismo.es
- ".com.es" para cualquier tipo de actividad a un precio muy reducido, por ejemplo concierto.com.es
- "nom.es", para tu nombre, por ejemplo martaperez.nom.es
- ".org.es" para tu organización ejemplo caritas.org.es

- **Dominios que requieren verificación previa :**

- Los dominios ".gob.es" y ".edu.es" facilitarán a Organismos Públicos y Entidades e Instituciones relacionadas con la Enseñanza o la Investigación en España su identificación en Internet. Estos dominios requieren una verificación previa, requiriendo un plazo máximo de 24 horas para su registro.
 - ".edu.es" si eres una organización educativa, oficialmente reconocida, por ejemplo colegioxxx.edu.es
 - ".gob.es" Reservado a instituciones gubernamentales, por ejemplo ministerio.gob.es

Su dominio ".es" será asignado de acuerdo al orden de llegada, por ello el primer solicitante será el primero en obtenerlo, además debe tener en cuenta que:

- Que no esté asignado con anterioridad.
- Que cumpla con las normas de sintaxis.
- Que no esté incluido en la lista de términos prohibidos.
- Que no esté incluido en la lista de términos reservados.

3. Normativa reciente: Plan de dominios

El 1 de Junio de 2005 entró en vigor la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España ("es").

Este Plan tiene por objeto flexibilizar por completo la normativa vigente referente a la asignación de nombres de dominio bajo "es".

Algunos de los aspectos más relevantes son:

- Un dominio se asigna de forma automática si se encuentra libre (salvo .gob.es y .edu.es).
- Cualquier persona física o jurídica con intereses o vínculos con España tiene derecho a obtener el dominio.
- Se han eliminado distintas restricciones que se contemplaban anteriormente.

El Plan Nacional de nombres de dominio prevé, en su apartado Séptimo, la aprobación por la Entidad Pública Empresarial Red.es de una lista de términos prohibidos y tres listas de términos reservados.

Dichas listas fueron aprobadas por Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es de fecha 12 de Septiembre de 2005, las cuales en virtud de lo dispuesto en el apartado cuarto de la misma, han sido completadas y actualizadas por Instrucción del Director General de Red.es de 28 de junio de 2006.

Las listas aprobadas son las siguientes:

- La lista de términos prohibidos incluye una relación reducida y actualizada de términos de Internet cuyo uso como nombre de dominio, al poder generar confusión, está prohibido.

- Las listas de términos reservados, relativas a nombres de dominio de segundo nivel que no podrán ser objeto de asignación libre, son tres:
 - La primera, otorga el carácter de reservados a una relación de nombres de dominio relativos a denominaciones de órganos constitucionales u otras instituciones del Estado, así como términos relativos a la Casa Real que no hayan sido previamente asignados o que queden vacantes.
 - La segunda otorga el carácter de reservados a nombres de dominio relativos a denominaciones de organizaciones internacionales y supranacionales oficialmente acreditadas, que no hayan sido previamente registrados o que queden vacantes.
 - La tercera otorga el carácter de reservados a una relación actualizada de nombres de dominio consistentes en topónimos que coincidan con la denominación oficial de Administraciones públicas territoriales y que no hayan sido previamente asignados, o que queden vacantes. Asimismo se incluye una lista correspondiente a topónimos o gentilicios que figuran en la lista ISO 3166-1 en sus versiones oficiales y en su traducción al castellano.

4. Extractos de la normativa actual (Orden de mayo 2005) que ha variado todo

ORDEN ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»).

PLAN NACIONAL DE NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET BAJO EL CÓDIGO DE PAÍS CORRESPONDIENTE A ESPAÑA («.ES»)

Asignación de nombres de dominio de segundo nivel

Quinto. Criterio general de asignación de nombres de dominio de segundo nivel.

–Los nombres de dominio de segundo nivel bajo el «.es» se asignarán atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud. No podrán ser objeto de solicitud nombres de dominio que ya hayan sido previamente asignados. Los nombres de dominio de segundo nivel bajo el «.es» se asignarán sin comprobación previa, salvo en lo relativo a las normas de sintaxis recogidas en el punto 1 del apartado undécimo, la lista de términos prohibidos prevista en el punto 2 del apartado undécimo y las limitaciones específicas y las listas de nombres de dominio de segundo nivel prohibidos o reservados recogidas en el apartado séptimo.

Sexto. Legitimación para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel.–Podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España.

Duodécimo. Transmisión de los nombres de dominio.

1. El derecho a la utilización de un nombre de dominio podrá ser transmitido voluntariamente, siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en este Plan y en su normativa de desarrollo. Toda transmisión voluntaria deberá contar con la aprobación del antiguo titular del nombre de dominio, que deberá ser comunicada a la autoridad de asignación con carácter previo a la correspondiente modificación de los datos de registro del nombre de dominio. Dicha aceptación deberá ser formalizada por el antiguo titular de acuerdo con los procedimientos que establezca la autoridad de asignación.

2. En los casos de sucesión universal «inter vivos» o «mortis causa» y en los de cesión de la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio, el sucesor o cesionario podrá seguir utilizando dicho nombre, siempre que cumpla las normas de asignación de nombres de dominio recogidas en este Plan y solicite de la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del nombre de dominio.

Decimotercero. Derechos y obligaciones derivados de la asignación y mantenimiento de los nombres de dominio.

1. Los solicitantes de un nombre de dominio deberán facilitar sus datos identificativos siendo responsables de su veracidad y exactitud.

2. La asignación de un nombre de dominio confiere el derecho a su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet en los términos señalados en este Plan y a la continuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignación.

3. Los beneficiarios de un nombre de dominio bajo el «.es» deberán respetar las reglas y condiciones técnicas que pueda establecer la autoridad de asignación para el adecuado funcionamiento del sistema de nombres de dominio bajo el «.es».

4. Los usuarios de un nombre de dominio deberán informar inmediatamente a la autoridad de asignación de todas las modificaciones que se produzcan en los datos asociados al registro del nombre de dominio.

5. El derecho a la utilización del nombre de dominio estará condicionado al respeto a las obligaciones contenidas en este apartado decimotercero, a las normas recogidas en el apartado undécimo y al mantenimiento de las demás condiciones aplicables. El incumplimiento de lo anterior determinará su cancelación por la autoridad de asignación, a través del procedimiento y dentro de los plazos que establezca la autoridad de asignación en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En este procedimiento deberá ser oído siempre el beneficiario del nombre de dominio.

La autoridad de asignación podrá comprobar en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte, si se mantienen las condiciones para la asignación de un nombre de dominio.

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la única pretensión que podrá ejercitarse será la de la cancelación del nombre de dominio por incumplimiento

de alguna de las condiciones generales a que está sometida su asignación referidas en este Plan, sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a la jurisdicción competente.

La persona o entidad que haya instado la iniciación del procedimiento tendrá preferencia para la obtención del nombre de dominio, si presenta su solicitud en el plazo que se establezca en las normas de procedimiento.

6. Los cambios de prestador de servicios o la conexión simultánea a varios prestadores no alteran la asignación y mantenimiento de un nombre de dominio.

7. Los titulares de nombres de dominio de segundo o tercer nivel se someterán al sistema de resolución extrajudicial de conflictos previsto en la disposición adicional única, sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar.

Decimocuarto. Responsabilidad por la utilización de nombres de dominio.

1. La responsabilidad del uso de un nombre de dominio y el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la persona u organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio.

2. Los agentes registradores acreditados no son responsables de la utilización de los nombres de dominio asignados a las organizaciones o personas a las que presten los servicios previstos en esta Orden.

Disposición adicional única. Sistema de resolución extrajudicial de conflictos.

Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios:

a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior.

b) Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

c) La participación en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos será obligatoria para el titular del nombre de dominio.

d) La autoridad de asignación podrá acreditar a proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos basándose en condiciones proporcionadas, objetivas, transparentes y no discriminatorias que garanticen su cualificación y

experiencia en el campo de la resolución extrajudicial de conflictos. La autoridad de asignación mantendrá en su página de Internet la relación de proveedores acreditados.

e) Los resultados del sistema extrajudicial de resolución de conflictos serán vinculantes para las partes y para la autoridad de asignación, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta días naturales a partir de su notificación a las partes.

f) La persona o entidad que haya instado la iniciación del procedimiento tendrá preferencia para la obtención del nombre de dominio, si presenta su solicitud en el plazo que se establezca en las normas de procedimiento.

g) El sistema extrajudicial de resolución de conflictos deberá asegurar a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas y se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar. La autoridad de asignación dará publicidad de modo periódico y actualizado a los nombres de dominio asignados, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos tutelados por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos.

5. Conflictos y Recuperación del domino.es

Recupere su dominio: Derechos previos

Podrán hacer uso del Sistema de Resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", toda persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que ostente alguno de los siguientes derechos previos:

1. Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
2. Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
3. Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

reglamento disponible en

http://www.nic.es/normativa/instruccion/descargables/resolucion_dominios.pdf

6. Procedimiento

El sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio ".es", desarrollado por la entidad pública empresarial Red.es, se basa en la prácticas generalmente aplicadas en el ámbito internacional, y las recomendaciones emanadas por las entidades y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del sistema de nombres de dominio de Internet.

Es necesario poseer derechos previos de un nombre de dominio ".es" ya asignado, para hacer uso de dicho sistema, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos, aprobado el 7 de noviembre de 2005.

Se deben acreditar los motivos por los que el registro del nombre de dominio ".es" es de carácter especulativo o abusivo, y en particular:

- Los motivos por los que el nombre de dominio ".es" es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- Los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda; y
- Los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

En todo caso, la demanda debe ser instada ante un Proveedor de resolución extrajudicial de conflictos acreditado por la entidad pública empresarial Red.es, de acuerdo al artículo 13 del Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos.

En el sistema de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio ".es", hay varios roles, que es conveniente conocer:

- Entidad pública empresarial Red.es, en este caso sus funciones son básicamente, velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Proveedores, y ejecutar las resoluciones establecidas por el experto.
- Proveedor, organización sin ánimo de lucro que administra las demandas, y vela por la tramitación de las mismas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento, nombrado al Experto con imparcialidad e independencia.
- Partes: demandante, persona física u organización que insta la demanda ante el proveedor contra el demandado, titular del nombre de dominio ".es" objeto de la controversia.
- Experto: profesional con experiencia acreditada en resolución extrajudicial de conflictos, que resolverá la controversia con el máximo rigor e independencia, teniendo en cuenta el contenido de la demanda y la contestación a la misma.

No podrá ser iniciado el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos cuando se encuentre abierto un procedimiento de cancelación del nombre de dominio ".es". En todo caso la vía judicial está siempre abierta para las Partes, independientemente del estado de la demanda.

La tarifa establecida por los proveedores de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio ".es" es de **1.400€**

Para resolver la demanda el experto tendrá en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes.

El experto, en un plazo medio de 2 MESES desde la interposición de la demanda, resolverá mediante resolución motivada que debe ser congruente con la pretensión de la demanda y no podrá decidir sobre cuestiones ajenas a la misma.

En base al artículo 13 de la instrucción por la que se regula el DRP el demandante deberá indicar en la demanda la pretensión que se pretende obtener, es decir la transmisión del nombre de dominio al demandante o la cancelación del mismo.

Por tanto el experto puede resolver:

- **Estimar la demanda**
- **En este caso el experto puede acordar:**
 1. **Transmitir el nombre de dominio al demandante.** En este supuesto, transcurrido el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la decisión a las partes y Red.es, el demandante deberá enviar una solicitud de transmisión a transmisionDRP@nic.es. Recibida dicha solicitud se realizara la transmisión del nombre de dominio al demandante.
 2. Solicitud de transmisión en cumplimiento de la resolución dictada en el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos:
 - Para dominio gestionado por usuario final
 - Autorización a Agente Registrador para actuar por cuenta del asignatario
 3. **Cancelar el nombre de dominio, que quedará para libre asignación.** En el caso de que el demandante no haya indicado en la demanda que quiere la transmisión del nombre de dominio objeto de la controversia.
- **No estimar la demanda.** En este supuesto el experto considera que el demandado tiene razón y por tanto el nombre de dominio debe continuar asignado a favor del antiguo titular.

Si en el citado plazo de 30 días, cualquiera de las partes notificará a Red.es un documento acreditando que se ha iniciado un procedimiento judicial ante un juzgado competente, Red.es suspenderá la ejecución de la decisión hasta que reciba comunicación de que ha concluido dicho procedimiento judicial, salvo que el órgano judicial determine lo contrario.

7. Resolución de árbitro en conflicto .es: caso open-bank.es

DECISION DEL EXPERTO

Open Bank Santander Consumer, S.A v. Cibergirona, S.L.

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Open Bank Santander Consumer, S.A., con domicilio en XXX.

El representante autorizado por la demandante es D^a C.H.L., con el mismo domicilio.

Demandado: Cibergirona, S.L., con domicilio en XXX.

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <open-bank.es>.

El nombre de dominio se ha registrado ante la entidad pública empresarial Red.es.

3) Iter Procedimental.

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial ("Autocontrol") el 10 de abril de 2006. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (las "Normas de Procedimiento") y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") (el "Reglamento"), la Secretaría de "Autocontrol" notificó la demanda a la demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda.

El Director General de "Autocontrol" designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo la "Declaración de Aceptación y de Imparcialidad", de conformidad con el artículo 17 de las "Normas de Procedimiento". El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

1

4) Hechos relevantes.

La demandante es la entidad de crédito Open Bank Santander Consumer, S.A., inscrita en el Registro de bancos y Banqueros del Banco de España (Registro Mercantil de Madrid, hoja nº 78.974, Folio I, Tomo 8.269).

Esta sociedad es titular registral del Nombre Comercial nº 209.293 "OPENBANK", solicitado el 8 de julio de 1996; de las Marcas Españolas nº 1.802.711 "OPEN BANK", nº 2.625.917 "OPENBANK" (mixta); y nº 2.656.262 "OPENBANK" (mixta), solicitada el 9 de junio de 2005; y de las Marcas Comunitarias nº 1.567.338 "OPENBANK" (mixta); nº 308.528 "OPEN BANK" (mixta), solicitada el 1 de julio de 1996; y de la solicitud de registro de Marca Comunitaria nº 4.482.493 "OPENBANK" (mixta).

Aunque la demandante no ha aportado prueba alguna que acredite el conocimiento de la marca en el mercado, al Experto le consta personalmente que la demandante ha venido haciendo un uso continuado de estas marcas en campañas publicitarias de sus productos y servicios, tanto en prensa como en radio y televisión y como

consecuencia de este uso OPENBANK con el que esta entidad de crédito es conocida en el mundo financiero.

La demandada es la sociedad CiberGirona, S.L.

El nombre de dominio <open-bank.es> fue registrado por la sociedad CiberGirona, S.L. el 21 de noviembre de 2005.

Con fecha 5 de diciembre de 2005, la demandada dirigió un correo electrónico a la demandante presentándose como una empresa que ofrece servicios de pre-registro de dominios de denominación ".es" a empresas españolas a fin de evitar registros indeseados y ofreciendo la transferencia del nombre de dominio. La sociedad demandada tiene registrados otros muchos nombres de dominio, algunos de los cuales identifican entidades financieras españolas muy conocidas. Todos estos registros se han realizado mediante el sistema de introducir un guión intermedio en el nombre. En concreto, CiberGirona, S.L. tiene registrados los nombres de dominio: <banca-march.es>, <ban-caja.es>, <banco-esfinge.es>, <banco-etchevarria.es>, <banco-gallego.es>, <banco-herrero.es>, <banco-pastor.es>, <banc-sabadell.es>, <sabadell-atlantico.es>, <caja-circulo.es>, <caixa-girona.es>, <caixa-penedes.es>, <caja-canarias.es>, <lloyds-bank.es>, <sol-bank.es>, <uni-caja.es>, <banco-urquijo.es>.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <open-bank.es> remite a una página de contenido general del Agente Registrador Acens.

2

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la demandante afirma:

- La sociedad Open Bank Santander Consumer, S.A es titular registral del Nombre Comercial nº 209.293 "OPENBANK", solicitado el 8 de julio de 1996; de las Marcas Españolas nº 1.802.711 "OPEN BANK", nº 2.625.917 "OPENBANK" (mixta); y nº 2.656.262 "OPENBANK" (mixta), solicitada el 9 de junio de 2005; y de las Marcas Comunitarias nº 1.567.338 "OPENBANK" (mixta); nº 308.528 "OPEN BANK" (mixta), solicitada el 1 de julio de 1996; y de la solicitud de registro de Marca Comunitaria nº 4.482.493 "OPENBANK" (mixta).

Open Bank Santander Consumer, S.A es también titular de esta misma marca "OPENBANK" en muchos otros países. Igualmente, es titular de los nombres de dominio <openbank.es>, <openbank.com.es>, <openbank.org>, <openbank.eu>, <openbank.co.uk>, <openbank.fr>, <openbank.nl> y <openbank.pt>.

- Openbank ha venido realizando un uso continuado de estas marcas en múltiples campañas publicitarias de productos y servicios, tanto en prensa como en radio y televisión. Además este signo y forma parte de la denominación social de esa entidad financiera y es el nombre con el que el banco es conocido en el mundo financiero y siempre en el ámbito de la telefonía y de Internet. Por ello el

público vincula la denominación "OPENBANK" con el banco y sus actividades y servicios.

- El nombre de dominio en pugna es indiscutiblemente idéntico a las marcas "OPENBANK". Esto, unido a que estas marcas son notorias en el sector financiero y ampliamente conocidas por el consumidor español, produce la confusión en el consumidor y supone un aprovechamiento indebido de la fama y prestigio adquiridos por la demandante y su marca en el mercado.
- La demandada no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto al nombre de dominio objeto del procedimiento y, dada la notoriedad y renombre de la marca "OPENBANK" no es creíble que su registro obedezca a un acto involuntario y casual. Además, la demandada comunicó a la demandante el registro del nombre de dominio y la posibilidad de su transferencia. A esto hay que añadir que la demandada tiene otros registrados otros muchos nombres de dominio que identifican a entidades financieras españolas muy conocidas.
- La demandada no usa el nombre de dominio objeto del procedimiento y su intención última no es otra que la apropiación del mismo para su posterior venta por una considerable cantidad o para su puesta a disposición de terceros o incluso para efectuar un fraude de phishing.

3

- Es evidente que la demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe ya que ella misma ha reconocido en el mensaje remitido a la demandante que no le corresponde ningún derecho sobre el mismo y que está dispuesto a transferirlo.

La demandante en su demanda solicita la transferencia del nombre de dominio <open-bank.es>".

B. Demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del "Reglamento" el Experto Ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el "Plan Nacional" y en el propio "Reglamento" y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el "Reglamento" y las "Normas de Procedimiento") está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.

2) Falta de contestación a la demanda por parte de la demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (así se ha pronunciado la Doctrina del Centro OMPI en los Casos OMPI Nos. D2000-0277, Deutsche Bank Ag v. Giego-ArturoBruckner; D2001-1183, Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez; D-2001-1479, Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez; D2002-0908, Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García y D2002-1088, Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso).

4

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173, Banco Rio de la Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti).

3) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:

Tal y como se establece en el artículo 2 del "Reglamento" los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La demandante es titular registral del Nombre Comercial nº 209.293 "OPENBANK", solicitado el 8 de julio de 1996; de las Marcas Españolas nº 1.802.711 "OPEN BANK", nº 2.625.917 "OPENBANK" (mixta); y nº 2.656.262 "OPENBANK" (mixta), solicitada el 9 de junio de 2005; y de las Marcas Comunitarias nº 1.567.338 "OPENBANK" (mixta); nº 308.528 "OPEN BANK" (mixta), solicitada el 1 de julio de 1996; y de la solicitud de registro de Marca Comunitaria nº 4.482.493 "OPENBANK" (mixta).

Es evidente que el nombre de dominio <open-bank.es> es idéntico a las marcas y nombre comercial "OPENBANK" y "OPEN BANK" de la demandante, que han sido solicitados y concedidos con anterioridad al registro del nombre de dominio.

La única diferencia consiste en la adición del gTLD “.es” y en la introducción de un guión entre las palabras “OPEN” y “BANK”. Ninguna de estas pequeñas diferencias tiene relevancia a los efectos de establecer la identidad (Casos OMPI N° D2000-0017, Draw-Tite. Inc v. Kevin Broderick; No. D2005-1139, The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L, N° D2002-0830 Casino Castillo de Perelada, S.A. y otros v. Montera 33, S.L.; N° D2002-1114, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.; N° D2001-0173 Banco Río de La Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti; N° D2002-0908 Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García Caso, S.L.).

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

5

5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones y pruebas aportadas con la demanda se desprende que la demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la demandante que le permita utilizar las marcas “OPENBANK” y “OPEN BANK” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <open-bank.es>.

La demandada al no contestar la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

Por el contrario, la propia demandada ha venido a reconocer su falta de interés legítimo sobre el nombre de dominio en el correo electrónico enviado a la demandante y que se adjunta a la demanda en el que ofrece la transferencia del nombre de dominio objeto del procedimiento.

Así pues, hay que concluir que la demandada, según los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <open-bank.es>.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca “OPENBANK” es renombrada en el mercado español, esto es, es conocida con carácter general por el gran público. Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que la demandada, que tiene su domicilio en España, tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir el nombre de dominio.

Puede ser además de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca [entre otros Casos OMPI D2000-0018 “Banco Español de Crédito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave”; D2005-1139 “The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.”; D2000-0483 “Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez”; y D2001-1183 “Bodegas vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez”].

37

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Pero es que además se dan en este caso prácticamente todos los supuestos tipificados en el artículo 2 del "Reglamento" como aquellos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

6

En primer lugar, está acreditado en el procedimiento que la demandada ha ofrecido la transferencia del nombre de dominio al demandante. En este punto, no es creíble el planteamiento de la demandada puesto de manifiesto en el correo enviado a la demandante y que consiste en presentar el registro previo del nombre de dominio como un servicio de la empresa demandada para evitar registros indeseados. Por el contrario parece evidente que la demandada registra el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo al demandante.

A ello hay que añadir, como dato también muy significativo, que la propia demandada tiene registrados otros nombres de dominio que son marcas o identifican a otras conocidísimas entidades financieras. Tiene registrados los nombres de dominio <<banca-march.es>, <ban-caja.es>, <banco-esfinge.es>, <banco-etchevarria.es>, <banco-gallego.es>, <banco-herrero.es>, <banco-pastor.es>, <banc-sabadell.es>, <sabadell-atlantico.es>, <caja-circulo.es>, <caixa-girona.es>, <caixa-penedes.es>, <caja-canarias.es>, <lloyds-bank.es>, <sol-bank.es>, <uni-caja.es>, <banco-urquijo.es>.

Son demasiadas coincidencias, que permiten considerar muy fundadamente que la demandada se ha dedicado a registrar como nombres de dominio denominaciones de empresas o entidades vinculadas al sector financiero. Una actuación de ese tipo denota la existencia de mala fe en el registro, puesto que no puede calificarse de otra manera una actuación que consiste en registrar nombres de dominio coincidentes con marcas y nombres comerciales de otras entidades con las que no se intuye que pueda tener ninguna relación el demandado (Caso OMPI N° D-2002-1088 Transportes y Distribución, S.A Tradisa v. Antonio Llanos Alonso).

Y por último otro factor a considerar consiste en que ni el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, esto es, <open-bank.es>, ni los otros nombres de dominio antes mencionados están activos. No parece, en efecto, razonable registrar nombres de dominio para no utilizarlos.

De todo este conjunto de circunstancias resulta indudable que la actuación de la demandada, tanto al registrar el nombre de dominio, como al no utilizarlo, es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio como a su uso. Recuérdese que el no uso del nombre de dominio constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza ese nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Así se declaró ya desde hace tiempo, por ejemplo, en los casos OMPI Nos.D2000-0022 y D2000-0239.

Por todo ello hay que concluir que la demandada ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <open-bank.es>.

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <open-bank.es> sea transferido a la demandante.

Alberto Bercovitz

Experto Unico

Fecha: 6 de junio de 2006

8. Ya es posible registrar dominios “.es” con los caracteres de las lenguas oficiales (novedad 2007)

http://www.red.es/prensa/notas/octubre_07/02_10_07_dominios.html

Los “.es” admiten desde el 2 de octubre símbolos como la ñ, la ç, tildes, diéresis y otros propios de las lenguas oficiales

Ya están disponibles desde el 2 de octubre los caracteres propios del castellano, catalán, euskera y gallego en el registro de dominios “.es”. De este modo se cumple el compromiso adquirido por el Gobierno en la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.

Red.es, entidad del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que tiene asignada en España la autoridad de registro de dominios, ha informado a los Agentes Registradores Acreditados que los caracteres que podrán incorporarse a los dominios “.es” son los siguientes:

á, à, é, è, í, ï, ó, ò, ú, ü, ñ, , ç,

l•l (l geminada del catalán)

El registro de dominios “.es” con los mencionados caracteres se ha puesto en funcionamiento de forma escalonada. En una primera fase, que comenzó el 2 de octubre de 2007 a las 6:00 horas y que finalizará a las 18:00 horas del 30 de octubre de 2007, sólo los titulares de nombres de dominio registrados antes del 1 de junio de 2007 podrán solicitar la/s versión/es multilingüe/s de dichos dominios, de acuerdo con las reglas de asignación establecidas en la última instrucción y basadas en los principios de derivación y prioridad.

3. Remisión: recuerde que el dominio .eu cuenta con normativa propia

ICANN aprobó el .eu como ccTLD y abrió los registros el 7 de diciembre de 2005 para los poseedores de derechos prioritarios. El 7 de abril de 2006 se abrió el registro al público general.

Puede acceder a la misma buscando

Reglamento de la Comisión (CE) no. 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu",