

## **CONTROVERSIAS DE NOMBRE DE DOMINIO**

**□ Por el Lic. Guillermo Sosa Ruiz**

**Asociado del Area de Propiedad Intelectual de Goodrich Riquelme y Asociados**

El Internet actualmente representa una herramienta importante para una empresa con distintas aplicaciones, tales como comunicación, comercialización, difusión, y por que no decirlo, también indica el nivel de tecnología utilizada para el servicio que puede proporcionar la empresa a sus destinatarios. Sin lugar a dudas trastorna los modos de funcionamiento tradicionales de las sociedades actuales, por ello tiene relevancia en el ámbito jurídico.

El Internet tiene como una de sus particularidades, la capacidad para concebir diferentes servicios de variada naturaleza y posibilidades de uso. La llamada Red de redes, es un sistema de información con las siguientes características:

a) está relacionado lógicamente por un único espacio de direcciones global, basado en el protocolo de Internet (IP) o en sus extensiones;

b) capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones u otros protocolos compatibles con IP, y;

c) emplea, provee, o hace accesible, privada o públicamente, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones y otras infraestructuras relacionadas aquí descritas.

Que significa WWW?

La World Wide Web (WWW) utiliza un lenguaje denominado HTML (Hypertext Markup Lenguaje) y programas identificados como navegadores que hacen posible la exploración de los documentos que integran la Red, susceptibles de contener texto, imagen, sonido, animaciones y vídeo, incluyendo por supuesto enlaces a otros documentos y recursos ajenos a la página en la que se encuentren.

La WWW fue creada originalmente en Suiza, para servir como plataforma de un sistema global e interconectado de almacenamiento de conocimientos que contuviera información procedente de otra diversidad de fuentes y que fuera accesible para los usuarios de Internet de todo el mundo con la participación en este sistema de todos los ordenadores conectados a Internet.

### SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO.

La clasificación de nombres y direcciones en Internet, tiene un método aceptado mundialmente, conocido como Sistema de Nombres de Dominio o DNS (Domain Name System); el cual es el sistema mundial de base de datos de nombres y direcciones, mismo

que puede traducirse a números conocidos como direcciones IP (Internet Protocol; que es la nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de cómputo una dirección numérica.).

Estos nombres se integran inicialmente de forma jerárquica y cada jerarquía es un dominio, en la parte superior se encuentran los organismos internacionales, como .edu (educación), .com (comerciantes), .gob (gubernamentales), .org (organizaciones no lucrativas) y al final, los códigos de países de dos letras, mx México), es (España), entre otros.

El nombre de dominio puede registrarse por una organización seleccionando la jerarquía de alto nivel que la describe y precediéndola con una versión reconocible de su nombre. Este registro de dominios ha dado lugar a una problemática particular en relación con las titularidades de los derechos de marcas registradas, ya que el principio rector de los organismos administradores del sistema de nombres de dominio es la buena fe.

La estructura y delegación de nombres de dominio se encuentra en un documento que ofrece información a la comunidad Internet; sin embargo, se ha convertido en una normativa internacional sin fronteras, la cual es seguida al pie de la letra por dicha comunidad.

Este documento se refiere a la Autoridad de Números Asignados en Internet (Internet Assigned Numbers Authority, IANA), así como a otros parámetros que son modelos seguidos internacionalmente por los usuarios de la red, en el cual se establece que debe existir en cada país un contacto administrativo y otro técnico para cada dominio, es decir, un administrador de las direcciones otorgadas por IANA, con funciones debidamente determinadas.

Esa autoridad designada para administrar los dominios no es más que un depositario por el dominio delegado, el cual tiene la obligación de servir a la comunidad en general y, en especial a la comunidad Internet.

En México, la organización encargada de la administración del nombre de dominio nacional .mx (ccTLD, country code Top Level Domain), es decir, el código de dos letras asignado a cada país según el ISO 3166, es el Network Information Center- México (NIC-México).

Conforme a la política general, la primera entidad en conectarse a Internet en un país, tendrá que llevar la responsabilidad de administrar el dominio nacional.

Es por ello, que el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey, al ser la primera institución en México que se conectó de manera directa a Internet asumió esa responsabilidad, a través de NIC-México.

En 1995 se hizo oficial la designación del ITESM, Campus Monterrey como NIC para México, lo que hace oficial el trabajo que se había venido desarrollando con anterioridad.

NIC-México, es un centro de Extensión en la División de Informática (Centro de Servicios de Información y Registro en Internet), lo que significa que sus clientes principales están fuera de la comunidad estudiantil, en la comunidad global de Internet.

NIC-México, entre sus funciones tiene el proveer de registro y asignación de recursos de Internet a México, lo son nombres de dominio bajo el ccTLD o direcciones de IP, así como el mantenimiento de las bases de datos respectivas a cada recurso.

## NOMBRES DE DOMINIO

Un nombre de dominio es un identificador común a un grupo de computadoras o equipos conectados a la red. Permite localizar de una forma sencilla sitios de Internet.

Un nombre de dominio funciona cuando se teclea en el aparato correspondiente del navegador la dirección a la que queremos ir, el programa revisa una base de datos para conocer a que computadora corresponde y se dirige a ella.

Un nombre de dominio requiere de un registro ante el administrador delegado en cada país de acuerdo con la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN), como se apuntó en líneas anteriores el registro se realiza ante NIC-México.

Las políticas generales de nombres de dominio, constituyen el marco jurídico para la solución de controversias existentes entre un titular de un nombre de dominio y un tercero, por el registro y utilización abusivos de un nombre de dominio de Internet.

Las políticas generales, entran en vigor el 1 de julio de 2003, las cuales establecen los puntos generales respecto a los nombres de dominio. En dichas políticas generales en el punto VII inciso b, se encuentra el capítulo de las disputas de Nombres de Dominio y dice lo siguiente:

### b. De Propiedad Intelectual

Por marca registrada de productos o servicios, avisos comerciales registrados, denominaciones de origen, reservas de derechos;

Para la resolución de cualquier controversia derivada de alguna violación a derechos de propiedad intelectual serán aplicables la Política de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio para .mx y el Reglamento.

Por lo tanto, en caso de existir controversia de nombres de dominio .mx, serán aplicables la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx y el Reglamento del procedimiento de solución de controversias relativo al registro abusivo de nombres de dominio en .mx. Ambos documentos expedidos por NIC-México.

NIC-México, reconoce el derecho de los titulares al uso, goce y disfrute del nombre de dominio, sin que por lo anterior se entienda la transmisión y/o cesión de los derechos de propiedad del mismo. Un nombre de dominio no es una página web, ni tampoco es un correo electrónico.

Las políticas generales de nombres de dominio establecen que el solicitante de un nombre de dominio en NIC-México manifiesta que conoce y acepta las políticas, procedimientos,

reglamentos y anexos con relación al servicio de Nombres de Dominio, incluyendo su registro, modificación, suspensión, cancelación y disputas de nombres de dominio.

Las políticas generales, dentro de su contenido establecen las obligaciones de cualquier solicitante, las cuales deben ser aceptadas al momento de solicitar un registro, por lo que al aceptar una persona tales políticas se puede estar ante la figura de un contrato de adhesión. Sin embargo no es identificado como tal, pero tiene las características y obligaciones de una convención de ese género.

#### PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE NOMBRES DE DOMINIO.

El procedimiento de solución de controversias de nombres de dominio .mx, se encuentra regulado bajo el siguiente marco, el cual fue expedido por NIC-México:

1.- POLITICAS GENERALES DE NOMBRES DE DOMINIO.

2.- POLITICAS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO PARA .MX

3.- REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS RELATIVO AL REGISTRO DE NOMBRES DE DOMINIO EN .MX.

En las Políticas de solución de controversias, se autoriza como Proveedor de servicios de solución de controversias al Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Cabe destacar que dicho centro cuenta con sus propias políticas y reglamento, el cual se puede aplicar en forma supletoria. Por lo tanto las resoluciones serán emitidas por el Centro de Mediación y Arbitraje de la (OMPI).

El procedimiento de solución de controversias de nombres de dominio, es un mecanismo creado para resolver una controversia respecto a un nombre de dominio que tendrá lugar en los siguientes casos:

Punto 1. de las Políticas de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .mx:

el nombre de dominio registrado por el titular del nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante (la persona o entidad que presenta la demanda) tiene derechos; y

el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión; o

el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

El procedimiento de solución de controversias será resuelto por un grupo de expertos, que podrá ser integrado por uno o tres miembros. La decisión que emite el grupo de expertos

dentro de un procedimiento de solución de controversias, no admite recurso, por lo que se puede afectar la esfera jurídica de las partes, en concreto la del registrador, siendo en la especie NIC-México.

El grupo de expertos es el conjunto de personas doctas en la materia, autorizados por el Centro de Mediación y Arbitraje de la (OMPI).

La solución de controversias de nombres de dominio, no debe confundirse como un procedimiento de arbitraje, dado que carece de cláusula arbitral la cual es indispensable para la existencia de dicho procedimiento, puesto que este procedimiento tiene su existencia en las políticas generales de nombres de dominio, en el que la persona que solicitó el registro aceptó los términos de las políticas, reglamento y se somete a cualquier procedimiento de disputa y no en un contrato bilateral en el que estén determinadas las partes involucradas.

También es distinto al arbitraje, puesto que no existe la oportunidad de pactar una cláusula arbitral en la que se puede elegir la organización administradora del arbitraje ni las reglas aplicables.

En estos procedimientos de controversias de nombres de dominio, no existe una etapa de desahogo de pruebas tan amplia como en el arbitraje por la naturaleza misma de la controversia, por ello no es necesario la celebración de audiencias de desahogo de pruebas.

El Acta de Misión y las Ordenes Procesales, son otros actos del procedimiento de arbitraje que tampoco existen en estos procedimientos de controversias de nombres de dominio, que marcan otra diferencia entre ellos.

Los procedimientos de controversias de nombres de dominio no son recurribles, mientras que los laudos arbitrales pueden impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad civil ante un tribunal jurisdiccional, y con la oportunidad de agotar recursos e instancias procedentes.

El procedimiento de controversias de nombres de dominio, en cuanto a la ejecución, es más simple, no requiere de acción alguna, la resolución la acata NIC-México, según el sentido, ya sea transferir o cancelar el nombre de dominio, mientras que en el arbitraje en ocasiones es necesario la homologación de laudos y el reconocimiento judicial, para su ejecución.

Por lo tanto, difieren mucho los procedimientos y a pesar de que brinda flexibilidad, prontitud y beneficios económicos, no debe confundirse con el arbitraje, fundamentalmente por la carencia de una cláusula arbitral que haya sido pactada por ambas partes, lo cual es imposible en estos procedimientos, al existir un tercero, que no interviene en el registro del nombre de dominio y que será el promovente de la solicitud de la resolución de la controversia si se ubica en los supuestos de las políticas.

#### PARTES INVOLUCRADAS EN EL PROCEDIMIENTO

Las partes en un procedimiento de solución de controversias de nombre de dominio, son las siguientes:

1.- Promovente; la parte que presente una solicitud de resolución de controversia de nombre de dominio de conformidad con la Política de solución de controversias.

2.- Grupo de Expertos; grupo de personas doctas en la materia y nombrado por un proveedor para resolver una solicitud de resolución de controversia de nombre de dominio.

3.- Titular; el titular de un nombre de dominio y contra la que se presenta una solicitud de cancelación o transmisión de nombre de dominio registrado.

4.- Proveedor; el que provee los servicios de solución de controversias de nombres de dominio que tenga la autorización de NIC- México, para administrar controversias en esa materia.

5.- Registrador; quien se encarga de administra el registro de nombres de dominio .mx en México y que se encargará de ejecutar la resolución emitida por el grupo de expertos.

#### DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

El "Reglamento establece que el procedimiento se iniciará presentando una solicitud ante el proveedor con autorización de NIC-México, siendo el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

La solicitud de resolución de controversia de nombres de dominio .mx, deberá contener:

La petición de que se someta a un Grupo de Expertos;

Nombre, dirección postal y de correo electrónico, así como número telefónico y facsímil del solicitante;

Determinar la forma para efectuar las comunicaciones, y la persona que servirá de contacto;

Determinar si el procedimiento se substanciará con un Grupo de Expertos integrado por un único miembro o de tres miembros. En el supuesto que se elija un grupo de expertos compuestos por tres miembros se propondrán los datos de los candidatos;

Datos completos del titular del nombre de dominio;

Especificar el nombre de dominio objeto de la solicitud de resolución de controversia;

Especificar la marca de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en la que se base la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio;

Describir los motivos sobre los que se basa la solicitud de resolución de controversia relativa a nombres de dominio;

La manera en que el nombre de dominio es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el solicitante tiene derechos;

Los motivos por los que deberá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe;

Determinar los recursos jurídicos que se pretenden, esto es, relacionar en caso de que existan algunos otros procedimientos derivados de ese nombre de dominio ante otra jurisdicción;

Determinar los efectos que se pretenden obtener con la resolución de la controversia del nombre de dominio, estos pueden ser, tanto la cancelación del nombre de dominio, como la transmisión al solicitante del registro del nombre de dominio;

Manifestar respecto a la existencia de cualquier procedimiento que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre de dominio objeto de la solicitud;

Declarar que ha sido enviada al titular del nombre de dominio, una copia de la solicitud de resolución de controversia del nombre de dominio;

Declarar que el solicitante se someterá a cualquier efecto de la resolución que se tome conforme a la Política, sobre la cancelación o transmisión del nombre de dominio;

Aceptar y firmar el contenido de su escrito de solicitud de resolución de controversia de nombre de dominio;

Acompañar las pruebas sobre las que se basa la solicitud de resolución de controversias de nombre de dominio, se debe incluir una copia del acuerdo de registro y de las "Políticas";

La solicitud de resolución de controversias de nombre de dominio puede ser respecto a más de un nombre de dominio, siempre y cuando hayan sido registrados por el mismo titular.

El proveedor autorizado, en este caso el Centro de Mediación y Arbitraje de la (OMPI), al recibir la solicitud de resolución de controversia de nombre de dominio, examinará si se cumple con lo dispuesto por las "Políticas" y el "Reglamento" y en caso de no existir aclaraciones, remitirá al titular la solicitud de resolución.

El proveedor notificará en caso de que no se cumplan con los requisitos de las "Políticas" y del "Reglamento". El solicitante tendrá 5 días para desahogar el incumplimiento.

El solicitante deberá pagar la tarifa prevista en el artículo 20 de la "Política", por los servicios que preste el Proveedor, para la resolución de la controversia.

El procedimiento inicia cuando el proveedor envía la solicitud de resolución al titular. La fecha de inicio del procedimiento también se notificará al solicitante, a NIC-México y al titular.

El titular del nombre de dominio tiene 20 días contados a partir del inicio del procedimiento para dar contestación a la solicitud de resolución de controversia de nombre de dominio ante el Proveedor.

El titular en la contestación, y deberá:

Dar contestación en forma específica a las declaraciones y alegaciones planteadas en la solicitud, asimismo deberá las razones por las que él deberá conservar el registro del nombre de dominio;

Datos completos y el representante que autoriza dentro del procedimiento;

Determinar la forma en que se efectuarán las notificaciones;

Determinar si el procedimiento se substanciará con un Grupo de Expertos integrado por un único miembro o de tres miembros. En el supuesto que se elija un grupo de expertos compuestos por tres miembros se propondrán los datos de los candidatos;

Manifestar respecto a la existencia de cualquier procedimiento que se haya comenzado o terminado en relación con el nombre de dominio objeto de la solicitud;

Declarar que ha sido enviada o transmitida al solicitante una copia del escrito de contestación;

Firmar y aceptar el contenido de su escrito de contestación;

Acompañar las pruebas sobre las que se basa la contestación a la solicitud de resolución de controversias de nombre de dominio.

Si el titular del nombre de dominio no presenta un escrito de contestación, y no existan circunstancias excepcionales, el grupo de expertos resolverá la controversia basándose en la solicitud de controversia relativa a nombres de dominio.

NIC-México, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, un miembro del Grupo de Expertos, no tendrán responsabilidad ante ninguna parte por acto u omisión respecto a cualquier procedimiento de controversia de nombre de dominio, salvo en caso de negligencia.

El proveedor transmitirá el expediente al grupo de expertos en cuanto sea nombrado, ya sea por un solo miembro o por tres.

El Grupo de expertos substanciará el procedimiento de solución de controversias en la forma que estime apropiada. Se asegurará que las partes sean tratadas con igualdad y de que cada parte tenga oportunidad para exponer sus argumentos.



También cuidarán que el procedimiento se efectúe con la debida prontitud, sin embargo existe la posibilidad y flexibilidad para ampliar términos. El grupo de expertos tiene la facultad para resolver respecto a la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y valor de las pruebas.

En caso de que una parte solicite la acumulación de procedimientos, también será resuelto por el Grupo de expertos.

El idioma de los procedimientos, será el español, a menos que las partes decidan lo contrario. El grupo de expertos podrá requerir de la traducción total o parcial al idioma del procedimiento, cuando haya documentos en otro idioma.

Por lo tanto se concluye lo siguiente:

El procedimiento de solución de controversias de nombres de dominio .mx, es un mecanismo de solución de disputas respecto a un nombre de dominio y una marca, aviso comercial o denominación de origen que se encuentre registrado, que ofrece agilidad y beneficio económico.

Es un procedimiento flexible dado que existe la posibilidad de elegir a la persona o personas que decidirán la controversia, es decir, el Grupo de Expertos, así como la posibilidad de ampliar los términos del procedimiento.

Es un procedimiento rápido. Consiste en solicitud, contestación y resolución. Su etapa probatoria no requiere de sesiones para su desahogo. No es recurrible.

Es un procedimiento que puede ser violatorio de garantías, ya que la controversia que se plantee en contra de un titular de nombre de dominio, es un tercero, que no tiene ninguna relación jurídica con el que solicito la controversia.

Es un procedimiento que tiene como objetivos el evitar el abuso del registro de nombres de dominio y practicas desleales en cuanto a la comercialización de registros de nombres de dominio.

#### DEFINICIONES EN MATERIA DE INFORMÁTICA:

ccTLD, siglas utilizadas para designar a los nombres de dominio de primer nivel, conocidos como códigos territoriales (Country Code Top Level Domain). Dichas siglas se refieren a la clasificación en el sistema de nombres de dominio (DNS), representado por un sufijo de dos letras, asignado conforme a los códigos estándar de ISO 3166-1 para la representación de nombres de países o territorios. A México le corresponde .mx

DNS: siglas utilizadas para referirse al Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) y/o al Domain Name Server (Servidor de Nombres de Dominio) de manera indistinta. El primero es el sistema de cómputo utilizado para traducir nombres de dominio en direcciones de IP y viceversa, y el segundo corresponde a los equipos de cómputo utilizados para desempeñar la función de resolución y traducción de nombres de dominio.

WHOIS: sistema de base de datos utilizado para la consulta de nombres de dominio y sus datos principales, en cual puede ser consultado públicamente a través de la página de NIC-México. Mecanismo para comprobar y verificar la titularidad de un nombre de dominio. En 1997 empezó a funcionar la Base de Datos WHOIS para el dominio .mx

IP: Internet Protocol, nomenclatura utilizada para asignar a los equipos de cómputo una dirección numérica.