

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO

María Arias Pou
Arias Pou Abogados TIC

PALABRAS CLAVE

Nombre de dominio, conflicto, DNS

RESUMEN

Cuando se cumple un año de la entrada en vigor del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos aprobado por Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 7 de noviembre de 2005 quiero aprovechar el momento para realizar un repaso al escenario actual de los nombres de dominio en general y de los de código país correspondiente a España en particular.

* * *

SUMARIO

I. Introducción. II. Clasificación de los nombres de dominio. III. Regulación de los nombres de dominio. 1. Plan Nacional de Nombres de Dominio de 2005 IV. Conflictos sobre nombres de dominio. 1. Causas de conflictos. 2. Tipos de conflictos. V. Vías de resolución de conflictos. 1. Política Uniforme de resolución de conflictos. 2. Reglamento del Procedimiento de Resolución de conflictos. 3. Casos resueltos en virtud del Reglamento VI. Conclusiones.

I. Introducción

Los nombres de dominio, técnicamente hablando, los podemos definir como los nombres que reciben las direcciones IP¹ (*Internet Protocol*), que

¹ Las direcciones IP están basadas en cuatro grupos de números, separados por

sirven para identificar la ubicación de los recursos disponibles en Internet. Si bien la identificación de los equipos informáticos era relativamente sencilla en los orígenes de Internet, dado el limitado número de usuarios, la apertura a una multitud de ellos supuso que el sistema de direcciones IP, basado en números, resultara inadecuado para el establecimiento de la comunicación por parte de los usuarios, ya que implicaba recordar las direcciones IP de cada uno de ellos para poder comunicarse. De este modo, y para atender las necesidades que se planteaban por parte de los usuarios de la Red, en la que se estaba configurando la actual Red de Redes, en los años 80 se desarrolló el sistema de nombres de dominio (DNS, *Domain Name System*) en el que las direcciones IP se convertían en nombres, los nombres de dominio, en la forma que todos conocemos, por ejemplo www.midespacho.com.

El sistema de nombres de dominio², conocido como DNS, constituye un elemento esencial en la estructura operativa de Internet. Consiste en una base de datos que permite relacionar y asociar de forma unívoca las direcciones numéricas IP con el correspondiente nombre de dominio, que puede contener caracteres alfabéticos, numéricos o combinaciones de ambos, siempre y cuando se cumplan las normas de sintaxis correspondientes en cada caso.

La organización y gestión técnica del sistema de nombres de dominio estaba atribuida, en un principio, a la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA, *Internet Assigned Numbers Authority*), cuyas funciones fueron transferidas a la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (ICANN, *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*³) en virtud del contrato suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos. La ICANN es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en 1998, opera a nivel

puntos, configurados cada uno de ellos por valores entre 0 y 255, por ejemplo, 155.02.79.58.

² El sistema de nombres de dominio fue codiseñado por Jon Postel, Paul Mockapetris y Craig Partridge.

³ La página web oficial de la ICANN es www.icann.org, donde se puede encontrar información sobre los nombres de dominio, las entidades acreditadas para proceder al registro de nombres de dominio, las entidades de registro encargadas de la centralización de los registros referentes a un nombre de dominio concreto, los procedimientos abiertos para la aprobación de nuevos nombres de dominio y una amplia información sobre todos los aspectos relacionados con los nombres de dominio.

internacional y es responsable de asignar espacio de direcciones IP, identificadores de protocolo y de las funciones de gestión del sistema de nombres de dominio de primer nivel genéricos (gTLD, *generic Top Level Domain*) y de código de país (ccTLD, *Country Code Top Level Domain*), así como de la administración del sistema de servidores raíz.

Una herramienta que desempeña una función esencial, en cuanto al funcionamiento de los nombres de dominio, es el servicio whois que es la base de datos pública de registro de estos signos identificativos. En ella se incluye una relación de todos los nombres de dominio con los datos de los usuarios que han procedido a registrarlos. Las funciones que cumple esta base de datos es la de centralizar la organización del sistema de los signos identificativos de las entidades en la Red, permitiendo conocer quién es el titular del nombre de dominio y cuales son sus datos de contacto. Además, a través de la base de datos whois, en caso de que existiera una controversia sobre el nombre de dominio, podemos reclamar a la persona que tenga registrado el dominio.

Los nombres de dominio, como identificadores de una entidad en la Red, representan actualmente un activo de gran importancia para las empresas porque a través de ellos consiguen identificarse en Internet y permiten que los usuarios y consumidores asocien su actividad económica a un nombre que puede o no ser el mismo en el tráfico *off line*. Por ejemplo, hay empresas que se han dado a conocer en el entorno electrónico con el nombre de un producto o de un servicio, cuando su nombre en el entorno *off line* es otro, pero resultado del tirón comercial de ese servicio o producto, han decidido seguir utilizándolo en Internet⁴.

Siendo esto, los nombres de dominio, identificadores de una entidad en la Red, resulta necesario destacar la importancia que la elección y posterior obtención de un determinado nombre de dominio tiene para una

⁴ Un análisis más detallado sobre lo que representan los nombres de dominio en la Red y más en concreto, en el ámbito del comercio electrónico lo realizo en mi obra *Manual Práctico de Comercio Electrónico*, LA LEY 2006, Las Rozas Madrid, en el Capítulo V págs. 301 a 381.

empresa. Va a ser su identificador en Internet y por este motivo, queremos conseguir un nombre de dominio que se recuerde con facilidad y que se asocie casi de forma automática a nosotros, a nuestros servicios o a nuestros productos. De esta función de identificadores comerciales en Internet, se deduce directamente el interés de las empresas en que estos nombres de dominio coincidan con los signos identificativos que cumplen esta misma función en el ámbito *off line*, esto es, las marcas o denominaciones sociales de las entidades que los registran como tales, siendo ésta una de las principales razones por las que surgen controversias en relación con su registro por parte de personas que pueden no tener un derecho o interés legítimo sobre los mismos.

II. Clasificación de los nombres de dominio

La clasificación de los nombres de dominio se puede realizar atendiendo a diversos criterios, siendo los dos principales el jerárquico y el de su naturaleza. El primero de ellos, el jerárquico, es el criterio por el que se distingue entre los nombres de dominio de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, etc., atendiendo al lugar que ocupan en la dirección de Internet. En segundo lugar, se pueden clasificar los nombres de dominio por su naturaleza, distinguiéndolos en nombres de dominio genéricos y nombres de dominio de código país.

En función del nivel de jerarquía que puede establecerse entre los nombres de dominio, estos pueden clasificarse en nombres de dominio de primer nivel (TLD, *Top Level Domain*), nombres de dominio de segundo nivel (SLD, *Second Level Domain*) y nombres de dominio de tercer nivel. Los nombres de dominio de primer nivel se encuentran en el nivel más alto de la escala de jerarquía de Internet. Los de segundo nivel son aquellos que se pueden registrar bajo un nombre de dominio de primer nivel y coinciden con la denominación por la que quien lo solicita desea ser conocido en la Red. Como nombres de dominio de tercer nivel se conocen aquellos que pueden registrarse, en el caso de los nombres de dominio de código país de España, bajo los indicativos de *.com.es*, *.nom.es*, *.org.es*, *.gob.es* y *.edu.es*.

En la que hemos denominado clasificación por naturaleza del nombre de dominio, queremos distinguir entre los nombres de dominio genéricos, los nombres de dominio de código país y el nombre de dominio europeo. Como criterio de distinción básico entre estas clases de nombres de dominio encontramos el de su naturaleza territorial en unos y no en otros.

Los **nombres de dominio genéricos** se caracterizan porque pueden ser solicitados libremente por cualquiera sin necesidad de reunir más requisitos que el de solicitarlo o en su caso acreditar la pertenencia al grupo social o profesional al que el nombre de dominio genérico esté destinado. Los primeros siete nombres de dominio genéricos que se aprobaron, en 1980, fueron *.com*, *.net*, *.org*, *.mil*, *.int*, *.edu* y *.gov*. En segundo lugar, en el año 2000, se aprobaron otros siete dominios, *.biz*, *.info*, *.pro*, *.name*, *.coop*, *.aero* y *.museum*. En el año 2005 se aprobaron los nombres de dominio *.jobs*, *.travel*, *.cat* y *.mobi*. Y en lo que va de año 2006 se ha aprobado el dominio *.tel*.⁵

Dentro de los nombres de dominio genéricos se distinguen dos tipos dependiendo de que su aprobación haya sido o no patrocinada por un sector de actividad, una organización o un gobierno, por ejemplo, en cuyo caso, su uso quedará restringido a las entidades o personas que se incluyan dentro del ámbito de patrocinio⁶.

⁵ Esta información se encuentra en la página web oficial de la ICANN y en concreto, en la dirección <http://www.icann.org/registries/listing.html>.

⁶ Dicho esto, recorramos brevemente el significado de cada uno de los nombres de dominio genéricos existentes.

El nombre de dominio genérico *.com* se creó con fines comerciales, fue implantado por los Estados Unidos y es el dominio de uso más generalizado. Esto ha traído como consecuencia que sea el dominio que más conflictos ha generado y sigue generando en la actualidad. Es un dominio de acceso libre, es decir, no será necesario demostrar la pertenencia a ningún colectivo ni a ninguna institución pública para acceder al registro de un dominio bajo el *.com*. En segundo lugar, el dominio de primer nivel *.net*, es otro nombre de dominio de libre acceso, bastando para su obtención el simple requisito de su solicitud. Ha sido menos utilizado que el *.com*. En un principio, nació para identificar a aquellas empresas que realizaran su actividad a través de Internet, pero, en la práctica, se ha acabado convirtiendo, en el nombre de dominio que registran las empresas que se encuentran con que el dominio que solicitan ya está registrado por otra persona bajo el indicativo *.com*. El tercer gTLD es el *.org*, nombre de dominio de libre acceso, creado en un principio para las organizaciones que quisieran tener presencia en la Red. El dominio *.mil* se creó para la utilización por parte

del ejército de los Estados Unidos, y es de uso restringido, esto es, requiere que el solicitante sea un organismo militar de los Estados Unidos. Por su parte, el dominio *.int* se creó para las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro y con el fin de identificar a las organizaciones que resulten de acuerdos entre los gobiernos de los distintos países; *.edu* para ser usado por las organizaciones educativas superiores de Estados Unidos, estando restringida su solicitud a éstas y por último, el dominio *.gov* que es un nombre de dominio creado exclusivamente para organismos del Gobierno de los Estados Unidos.

Respecto de los siete nombres de dominio genéricos que se aprobaron en segundo lugar destacar que:

.biz, se corresponde a la abreviatura de la pronunciación figurada del término anglosajón *business*. Su registro está pensado que sea de libre acceso, pero para ser utilizado con fines comerciales. En segundo lugar el dominio *.info*, es otro nombre de dominio de acceso libre, no patrocinado, para el que se previó un período inicial en el que solamente se permitirá que utilizase este registro por los titulares de una marca con igual denominación, y posteriormente se abrió al uso libre. Por su parte, *.pro*, está pensado para la presentación de los profesionales en la red, es un nombre de dominio patrocinado y está reservado a las personas que sean profesionales de determinadas categorías en los Estados Unidos, Canadá, Alemania o Reino Unido. Este nombre de dominio nos revela por tanto la identidad y la profesión ejercida por su titular. El nombre de dominio que se registre, en lugar de ser un nombre de dominio de segundo nivel, que iría a continuación del nombre de dominio de primer nivel *.pro*, será un nombre de dominio de tercer nivel ya que se registrará el nombre que se quiera en el tercer nivel y el segundo nivel queda reservado a la referencia a la profesión. Para registrar este tipo de nombres de dominio, se deberá acreditar la pertenencia a un colegio profesional o similar organización corporativa. En tercer lugar, *.name*, será de libre adquisición, para las personas físicas. Estará compuesto del nombre y apellidos de su titular y a diferencia del resto de nombres de dominio, en éste no se podrá impedir el registro de un SLD idéntico, sino solamente cuando coincidan, a la vez, el nombre de dominio de segundo nivel y el nombre de dominio de tercer nivel. Este nombre de dominio es únicamente para nombres propios, el nombre legal o el nombre por el que se conoce comúnmente a la persona y pueden ser el nombre de una persona o de un personaje ficticio a condición de que el solicitante sea titular de una marca con ese nombre y permite el uso de elementos distintivos adicionales como por ejemplo, los números. El dominio *.coop*, está restringido para el uso exclusivo de las cooperativas, hecho que habrá que demostrar para poder adquirirlo. El dominio *.aero* está sólo destinado a los integrantes del sector de la aviación. Por último, *.museum* es un dominio de primer nivel restringido para los museos que quieran tener una presencia en Internet.

A estos catorce nombres de dominio genéricos, se sumaron en el año 2005 otros nombres de dominio genéricos que se caracterizan por ser nombres de dominio patrocinados. En primer lugar se aprobaron los dominios *.jobs* y *.travel*. El dominio *.jobs*, promovido por el sector de las empresas de recursos humanos y, como nombre de dominio genérico patrocinado, está reservado a éstas. Por su parte, *.travel*, ha sido patrocinado por las empresas dedicadas al sector del turismo y los viajes. Después se aprobó el dominio *.cat* que ha sido establecido para servir a las necesidades de la comunidad lingüística y cultural catalanohablante y por último en el año 2005 se aprobó el dominio *.mobi* que está destinado a usuarios y proveedores de servicios y productos de telefonía móvil. En el año 2006 se ha aprobado el dominio *.tel* que ofrecerá, cuando esté operativo, una integración perfecta de métodos de comunicación ya existentes con tecnologías emergentes como Voz sobre IP (VoIP). Este dominio permitirá organizar y concentrar toda la información de contacto de los usuarios, dado

Los **nombres de dominio de código país**, o *country code Top Level Domain*, ccTLD, se corresponden con las siglas de las normas ISO-3166⁷ y están compuestos por dos caracteres, como por ejemplo .es, de España, .fr de Francia o .uk de Reino Unido. Cada país es responsable de legislar las reglas que rijan el registro y funcionamiento de los nombres de dominio de código país que les corresponde. En nuestra opinión, los nombres de dominio de código país aportan, frente a los nombres de dominio genéricos, una ubicación geográfica del prestador de servicios de la sociedad de la información.

Por lo que respecta al nombre de dominio de código país, .es, España el ccTLD es .es. La autoridad encargada de la asignación de este nombre de dominio es la Entidad Pública empresarial Red.es⁸, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y su regulación vigente la recoge la Orden Ministerial ICT/1542/2005, de 19 de mayo, que aprobó el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código país correspondiente a España .es⁹.

Además de los nombres de dominio que hemos analizado, la Unión Europea a través del Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril, aprobó la creación del dominio de primer nivel .eu¹⁰. Se trata de un dominio de código de país, que se aplicará con independencia de los dominios nacionales de los Estados miembros de la

al gran número de formas de comunicación que hay hoy en día: *skype*, messenger, teléfono fijo y móvil, fax, Voz IP, múltiples direcciones de correo electrónico, etc...

⁷ Normas dictadas por la *Internacional Organization for Standardization*, ISO. www.iso.org

⁸ La página oficial de la Entidad Pública Empresaria Red.es es www.red.es y dentro de ella encontramos integrado al Esnic, www.nic.es, que es el *Network Information Center* para España, responsable de gestión del Registro de nombres de dominio de Internet bajo el código de país “.es”. Las funciones relacionadas con la gestión del registro incluyen la tramitación de solicitudes de nuevos dominios y su asignación.

⁹ 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»). (BOE núm. 129, de 31 de mayo).

¹⁰ Reglamento (CE) nº 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril, aprobó la creación del dominio de primer nivel .eu.

Unión Europea. La creación de este dominio tiene entre sus principales objetivos la aceleración del comercio electrónico, siendo además uno de los principales objetivos definidos en la iniciativa eEurope para el desarrollo de la Sociedad de la Información en Europa, la promoción del uso de las redes de Internet y del mercado virtual basado en Internet así como el acceso a ambos, promover la imagen de la Unión Europea en las redes de información mundiales y aportar un valor añadido al sistema de nombres de dominio en Internet en relación con los nombres de dominio de código país.

III. Regulación de los nombres de dominio

En general, los nombres de dominio se rigen por las reglas que dictan sus entidades registradoras en cada caso, es decir, existen muy pocas reglas generales que deban cumplirse en los nombres de dominio. La ICANN designa a una entidad como encargada a nivel mundial de centralizar el registro de un determinado nombre de dominio, genérico o de código país, y esa entidad es la que dictará las reglas conforme a las que se pueden registrar los nombres de dominio.

Existe una excepción a la ausencia de reglas generales en materia de nombres de dominio y son las conocidas como normas de sintaxis, que fueron dictadas por la Recomendación RFC-1034 editada por la *Internet Engineering Task Force*, (IETF), por las que se reconocieron como posibles caracteres válidos de los nombres de dominio las letras del alfabeto inglés, los dígitos del 0 al 9 y guión (-) y su longitud máxima es de 63 caracteres.

No obstante, si no encontramos reglas generales en materia de nombres de dominio genéricos, no ocurre así con los nombres de dominio de código país ya que en estos, cada entidad encargada en su país de la regulación de los nombres de dominio bajo estos indicativos dicta las normas correspondientes para su registro, asignación y uso. En concreto, entre la normativa básica que debemos conocer sobre nombres de dominio bajo el

indicativo .es encontramos que la Disposición adicional sexta de la LSSI¹¹, reguló esta materia en términos generales, y ha sido desarrollada por sucesivos Planes Nacionales de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España .es.

El Plan Nacional de Nombres de Dominio actual, aprobado en mayo de 2005, entró en vigor de forma escalonada¹², desde el 6 de junio del mismo año hasta noviembre que ya rige completamente. Este Plan ha venido a derogar el anterior Plan Nacional de nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España “.es” aprobado por Orden ministerial CTE/662/2003, de 18 de marzo.

Los principios generales del régimen jurídico previstos en la Disposición adicional sexta se refieren a la designación de la entidad pública empresarial Red.es. como entidad encargada de la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el .es, los criterios de asignación de los nombres de dominio se rigen por las normas específicas que se dicten en su desarrollo por la autoridad de asignación y, en la medida en que sean compatibles con ellos, las prácticas generalmente aplicadas y las

¹¹ Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico. (BOE núm 166 de 12 de julio)

¹² Como es habitual, la entrada en vigor del Plan Nacional actual, se produjo de forma escalonada en dos fases previstas en su Disposición transitoria primera, comenzando con una primera fase del 7 de junio al 7 de julio de 2005 en la que podían ser objeto de registro las *“solicitudes de nombres de dominio relativas a denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos. Las oficinas diplomáticas debidamente acreditadas en España, así como las organizaciones internacionales a las que España pertenezca o las entidades resultantes de acuerdos o convenios internacionales suscritos por España, también podrán solicitar en esta fase los nombres de dominio relativos a sus respectivas denominaciones oficiales o generalmente reconocibles.”* La segunda fase se inició el 6 de septiembre y duró hasta el 21 de octubre y en ella tuvieron preferencia las *“solicitudes de nombres de dominio relativas a denominaciones de fundaciones, asociaciones y empresas. Asimismo, estará abierta a solicitudes de nombres de dominio relativos a nombres comerciales, marcas registradas, denominaciones de origen u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. A estos solos efectos, mantendrán su aplicabilidad las normas de derivación contenidas en el punto 1 del apartado 8 de la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»).*” El 8 de noviembre de 2005 se produjo la apertura al público del registro de estos nombres de dominio quedando colapsado el registro en unas horas tras la apertura.

recomendaciones emanadas de las entidades y organismos internacionales que desarrollan actividades relacionadas con la gestión del sistema de nombres de dominio de Internet.

Asimismo, se promueve la creación de espacios diferenciados bajo el .es para facilitar la identificación de los contenidos que alberguen en función de su titular o del tipo de actividad que realicen, como por ejemplo, la educación, el entretenimiento y el adecuado desarrollo moral de la infancia y juventud. Lo que dio lugar a la creación, por el Plan Nacional de 2003, de los nombres de dominio de tercer nivel bajo el código país .es que son .com.es, .edu.es, .gob.es, .nom.es, .org.es.

Se establece la regla de asignación clásica en materia de nombres de dominio de *“first come, first served”*, si bien matizada porque deben concurrir los requisitos concretos que se establezcan en el Plan Nacional, y además, mantenerse esos requisitos durante su uso. Los efectos del registro de un nombre de dominio son que el titular adquiere el derecho a utilizarlos mientras cumpla los requisitos que le permitieron su adquisición y también contrae unas obligaciones.

1. Plan Nacional de Nombres de Dominio de 2005

El Plan Nacional de 2005 se aprobó con el objetivo de *“dar un paso definitivo en la flexibilización de las normas exigibles para la asignación de nombres de dominio bajo el indicativo .es, sirviendo de mecanismo significativo al fomento de la sociedad de la información en España.”* Así lo establece su introducción y a la vista de los resultados podemos decir que se ha conseguido un importante avance en la materia.

De este modo, este Plan Nacional, aprobado por Orden ICT/1452/2005, simplifica las reglas de legitimación exigidas por el anterior Plan Nacional para obtener la asignación de nombres de dominio en el segundo nivel, reduce las demás limitaciones y prohibiciones antes existentes para la formación de nombres de dominio en ese nivel y establece unos

principios básicos que rigen el sistema de resolución extrajudicial de conflictos que ha desarrollado la autoridad de asignación y al que ya hemos hecho referencia sin perjuicio de lo que sobre él analizaremos después.

De este modo, las reglas principales que rigen la asignación de los nombres de dominio son las siguientes:

- *Autoridad de asignación*: es la entidad pública empresarial Red.es a través del ESNIC integrado en su organización. La función de asignación implica la gestión del Registro de los nombres de dominio, entendiendo como tal la implantación, mantenimiento y operación de los equipos, aplicaciones y de las bases de datos necesarias para el funcionamiento del sistema de nombres de dominio. La gestión del registro se rige por los principios de calidad, eficacia, fiabilidad y accesibilidad.

- *Clases de nombres de dominio bajo .es*: se distingue, como ya lo realizaba el Plan Nacional de 2003 entre nombres de dominio de segundo nivel y nombres de dominio de tercer nivel, siendo estos los creados por el Plan Nacional de 2003 que buscan crear espacios diferenciados en la Red y que son, como ya hemos hecho referencia anteriormente, *.com.es*, *.nom.es*, *.org.es*, *.gob.es*, *.edu.es*.

- *Reglas de asignación de los nombres de dominio*: las reglas de asignación de los nombres de dominio de segundo y tercer nivel distinguen entre reglas comunes a ambos y reglas específicas de cada uno de ellos.

Las **reglas comunes**¹³ de asignación de los nombres de dominio de segundo y de tercer nivel establecen el criterio de prioridad temporal en la solicitud, "*first come, first served*" y partiendo de esta regla, se establecen unas normas comunes referentes a normas de sintaxis, transmisión de los nombres de dominio, derechos y obligaciones derivados de la asignación y

¹³ Reglas comunes contenidas en los apartados undécimo a decimocuarto del vigente Plan Nacional.

mantenimiento de los nombres de dominio y responsabilidad por la utilización de los nombres de dominio.

Las normas de sintaxis, cuyo cumplimiento se comprueba de forma previa a la asignación de los nombres de dominio, establecen que los nombres de dominio deben estar formados por las letras de los alfabetos de las lenguas españolas, los dígitos (0 a 9) y el guión (-). Además, el primer y el último carácter del nombre de dominio no pueden ser el guión, los cuatro primeros caracteres del nombre de dominio no podrán ser “xn—”, la longitud mínima para un dominio de segundo nivel será de tres caracteres y para un dominio de tercer nivel, de dos caracteres, y la longitud máxima admitida para los dominios de segundo y tercer nivel es de 63 caracteres.

Otros límites que encuentran los nombres de dominio son que no pueden ser contrarios a la Ley, a la moral o al orden público, ni vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas o el derecho de propiedad industrial, atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre, o dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal.

Por último, respecto de las normas de sintaxis, cuando el nombre de dominio de segundo y de tercer nivel esté compuesto exclusivamente por apellidos o por una combinación de nombres propios y apellidos, su asignación exigirá que estos tengan relación directa con el beneficiario del nombre de dominio.

Una de las novedades más relevantes que introdujo el Plan Nacional de 2005 es la posibilidad de transmitir voluntariamente los nombres de dominio registrados bajo el indicativo de código país .es. El apartado duodécimo del Plan Nacional regula la transmisión voluntaria del nombre de dominio, siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en el Plan, disponiendo que toda transmisión voluntaria deberá contar con la aprobación del antiguo titular del nombre de dominio, ser comunicada a la autoridad de asignación con carácter previo a la correspondiente modificación de los datos de registro del nombre de dominio y ser formalizada por el antiguo titular de

acuerdo con los procedimientos que establezca la autoridad de asignación¹⁴. Otra forma de transmisión, que ya estaba prevista en el Plan Nacional de 2003, es la referente a los casos de sucesión universal *inter vivos* o *mortis causa* y cesión de la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio. En estos casos, el párrafo segundo del apartado duodécimo establece que el sucesor o cesionario podrá seguir utilizando dicho nombre de dominio con dos condiciones, que cumpla las normas de asignación de nombres de dominio bajo el indicativo .es y que solicite de la autoridad de asignación la modificación de los datos de registro del nombre de dominio.

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. En este sentido, quedan exentos de toda responsabilidad los agentes registradores acreditados que, en su caso, hayan prestado sus servicios en el registro del nombre de dominio en conflicto.

¹⁴ El procedimiento de transmisión de un nombre de dominio que ha establecido Red.es puede resumirse como sigue¹⁴:

1º *Comunicación a la autoridad de asignación*: el titular de un dominio .es, o en su caso, un representante del mismo debidamente apoderado, deberá enviar una comunicación de aceptación de la transmisión del derecho de uso del dominio junto con su fotocopia del DNI.

2º *Aceptación de condiciones por parte del adquirente del nombre de dominio*: el adquirente del derecho de uso del dominio bajo .es, deberá enviar a Red.es el formulario de declaración de cumplimiento de lo previsto en el Plan Nacional de nombres de dominio bajo .es, de aceptación de las condiciones de la transmisión y solicitud de modificación de los datos del registro de dicho dominio.

3º *Confirmación de la transmisión por Red.es*: una vez recibida y validada toda la información se enviará por medios telemáticos, tanto al adquirente, o en su caso al Agente Registrador, como al transmitente, confirmación de la realización de la transmisión.

De la asignación y para el posterior mantenimiento de un nombre de dominio bajo el .es, derivan un conjunto de derechos y de obligaciones que deben ser conocidos por sus titulares. Con carácter previo, recordaremos la importancia de cumplir las condiciones de asignación de un nombre de dominio bajo el .es, no sólo en el momento de su asignación sino también durante todo el tiempo durante el que se sea titular del dominio. A este efecto, señalar que Red.es, como 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.

La asignación de un nombre de dominio confiere a su titular el derecho a la utilización en exclusiva de ese signo identificativo durante el tiempo que dure la asignación, condicionado, eso sí al respeto a las obligaciones que derivan de la titularidad de un nombre de dominio, a las normas comunes para la asignación de nombres de dominio de segundo y de tercer nivel y al mantenimiento de las demás condiciones aplicables. El incumplimiento de estas normas por el titular del dominio dará lugar a un procedimiento que puede terminar en la cancelación¹⁵ del nombre de dominio y en estos casos, 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. El derecho al uso del nombre de dominio implica el derecho a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de Internet y a la continuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignación.

Las principales obligaciones de estos, primero solicitantes y luego titulares de un nombre de dominio, son las de facilitar sus datos identificativos siendo responsables de su veracidad y exactitud, 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, informar inmediatamente a la autoridad de asignación de todas las

¹⁵ El procedimiento de cancelación de un nombre de dominio bajo el indicativo .es se encuentra en la dirección https://www.nic.es/tus_dominios/manuales/proc_cancelacion.pdf y fue aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial el 12 de diciembre de 2005.

modificaciones que se produzcan en los datos asociados al registro del nombre de dominio, y someterse 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.

Las reglas de asignación de los nombres de dominio de segundo nivel añaden a las reglas comunes que acabamos de analizar, las de no estar incluido en la lista de términos prohibidos que podrán formar los nombres de dominio que hayan sido objeto de cancelación o de suspensión cautelar por la entidad pública empresarial Red.es, ni estar en las listas de términos prohibidos o reservados que vaya aprobando la citada entidad.

El 12 de septiembre de 2005 se aprobó una Instrucción del Presidente de la entidad pública empresarial Red.es en la que se determinan las listas de términos reservados y listas de términos prohibidos que no pueden ser objeto de asignación libre bajo el dominio .es. Se trata de tres listas que hacen referencia a *términos prohibidos*, esto es, que coincidan con algún dominio de primer nivel o con uno de los propuestos o que esté en trámite de estudio por la organización competente para su creación y aquellos que coincidan con nombres generalmente conocidos de términos de Internet cuyo uso pueda generar confusión. *Términos reservados* de los que se han aprobado tres listas, una primera hace referencia a nombres de dominio de segundo nivel relativos a denominaciones de órganos constitucionales u otras instituciones del Estado, que no hayan sido previamente asignados. La segunda lista hace referencia a nombres de dominio de segundo nivel relativos a denominaciones de organizaciones internacionales y supranacionales oficialmente acreditadas, que no hayan sido previamente asignados, que tendrán el carácter de reservados y que una vez integrados en dicha lista no podrán ser objeto de asignación libre. La tercera lista se refiere a nombres de dominio de segundo nivel consistentes en topónimos que coincidan con la denominación oficial de Administraciones Públicas territoriales.

Por su parte, las reglas de asignación de los nombres de dominio de tercer nivel¹⁶, esto es, de los nombres de dominio *.com.es*, *.nom.es*, *.org.es*, *.gob.es*, *.edu.es*, entre los que podemos distinguir unos nombres de libre acceso y otros, *.gob.es* y *.edu.es* cuya solicitud está restringida y no pueden ser solicitados por cualquiera, estableciéndose reglas más estrictas de legitimación¹⁷. La asignación de *.gob.es* y *.edu.es* se realizará previa comprobación de los requisitos de legitimación y de las normas de sintaxis. Por su parte, los nombres de dominio de tercer nivel bajo los indicativos *.com.es*, *.nom.es* y *.org.es* se asignarán sin comprobación previa, salvo en lo relativo a las normas de sintaxis y la lista de términos prohibidos.

IV. Conflictos sobre nombres de dominio

En el análisis de los conflictos que surgen en materia de nombres de dominio, queremos resaltar la clase de nombres de dominio sobre los que surgen conflictos y las principales causas de estos. En este sentido, comenzaremos incidiendo en que los nombres de dominio que registramos son los de segundo y tercer nivel bajo los nombres de dominio de primer nivel, genéricos, que hemos visto que son el *.com*, *.net*, *.org* o de código país como el *.es* y bajo los nombres de dominio de primer y segundo nivel como los de *.com.es*, *.nom.es*, *.gob.es*, *.edu.es* y *.org.es*. Y son estos nombres de

¹⁶ Contenidas en los apartados octavo a décimo del Plan Nacional.

¹⁷ Las reglas de legitimación de cada uno de ellos son:

.com.es: las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España.

.nom.es: las personas físicas que tengan intereses o mantengan vínculos con España.

.org.es: las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tengan intereses o mantengan vínculos con España.

.gob.es: las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho Público de ella dependientes, así como cualquiera de sus dependencias, órganos o unidades.

.edu.es: las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica, que gocen de reconocimiento oficial y realicen funciones o actividades relacionadas con la enseñanza o la investigación en España.

dominio de segundo, en un caso y de tercer nivel, en otro, los que pueden causar el conflicto.

Elegir el nombre de dominio¹⁸ que se quiere registrar y el dominio de primer nivel bajo el que se va a realizar, son dos cuestiones de suma importancia para una empresa y, en nuestra opinión, ninguna de ellas depende al cien por cien de la empresa. Queremos decir con esto, que nos podemos encontrar, por ejemplo, ante los siguientes supuestos:

- elegir el nombre con el que nos queremos dar a conocer en la Red y que éste ya haya sido registrado por un tercero bajo el mismo dominio de primer nivel que nosotros perseguíamos, en este caso podemos optar por el registro bajo otro nombre de dominio de primer nivel, o, si entendemos que el registro anterior vulnera nuestros derechos de propiedad industrial y cumple los requisitos para presentar una demanda para reclamar el mejor derecho a registrar ese nombre de dominio,

- elegir un nombre de dominio que esté registrado bajo todos los nombres de dominio de primer nivel, en cuyo caso deberemos buscar otro nombre de dominio que registrar, o, como en el caso anterior, considerar si procede presentar una demanda al respecto.

Además, en la elección del que será nuestro identificador en la Red, hay otros aspectos a tener en cuenta como son las normas de sintaxis que rigen en cada caso y que representan un límite para la elección y solicitud del nombre de dominio determinando qué nombre de dominio podemos registrar.

Por último, respecto de la elección de un nombre de dominio, decir que, en nuestra opinión, optar por el registro de un nombre de dominio de código país .es implica ciertas ventajas para los prestadores de servicios españoles o que quieran dirigir sus productos o servicios al público español, entre otras, queremos resaltar las siguientes que ponen de manifiesto como el nombre de dominio .es ofrece a los consumidores y usuarios una

¹⁸ En este sentido lo expongo en el artículo “La importancia de la elección de un nombre de dominio” publicado en el Diario LA LEY de 15 de septiembre de 2006. Año XXVII N° 6550 Págs. 1 a 6.

información adicional que no ofrecen los nombres de dominio genéricos como *.com* y que, sin duda, en nuestra opinión, marcan en gran medida la diferencia en un entorno como Internet en el que, dada su universalidad, cualquier matiz de cercanía aporta una dosis de seguridad o de garantía. Además, un nombre de dominio bajo el *.es*, identifica a su titular no sólo por su nombre de dominio de segundo nivel, que puede ser su marca registrada o su denominación social, por ejemplo, sino porque indica que, o bien es español, o bien opera en España desde ella o desde el extranjero pero orientando su actividad comercial al territorio español. Todo esto hace más próximo al prestador de servicios para el usuario. Por otro lado, con carácter general, el contenido de la página web estará en lengua española.

Dicho esto, centraremos nuestra atención en analizar las causas principales de los conflictos que surgen en materia de nombres de dominio y señalaremos las distintas vías de resolución de los mismos¹⁹.

1. Causas de conflictos

Entre las principales causas que dan lugar a conflictos, destacamos el hecho de que la universalidad de Internet impide que un mismo nombre de dominio de segundo nivel sea utilizado por dos sujetos al mismo tiempo bajo el mismo dominio de primer nivel. Prueba de ello es que la ICANN se ha visto obligada a ir aprobando sucesivamente más nombres de dominio de primer nivel genéricos para poder ir atendiendo a las demandas que sobre los nombres de dominio van surgiendo.

Una segunda causa por la que surgen conflictos en materia de nombres de dominio la encontramos en el hecho de que los nombres de dominio se hayan convertido en identificadores comerciales, finalidad para la que no nacieron en un principio, pero que actualmente es la que más

¹⁹ En este sentido, realizo un estudio más detallado de esta cuestión en el capítulo IX de mi obra *Manual Práctico de Comercio Electrónico*, dedicado, principalmente, al estudio de la resolución judicial y extrajudicial de conflictos en materia de comercio electrónico, en general, y de nombres de dominio, en especial. Págs. 726 y ss.

representan. En un principio, los nombres de dominio eran traducciones alfanuméricas de las direcciones IP de Internet y se utilizaban como medio de acceso a distintos servicios que se proporcionaban en la Red pero en sí mismos no aportaban mayor valor, pero cuando los nombres de dominio pasan a ser identificadores comerciales y su valor económico se hace muy relevante, ya que proporciona a la empresa un medio de publicidad y de identificación comercial, entran en un terreno en el que ya existían otros identificadores comerciales como las marcas, los nombres comerciales o las denominaciones sociales, por ejemplo, surgiendo así los conflictos cuando los titulares de estos signos distintivos quieren identificarse en la Red con el mismo nombre. Esto ha traído como consecuencia casos de registro como nombre de dominio de una marca comercial para proceder después a su venta al titular de este derecho de propiedad industrial. O la situación en la que se encuentran muchos titulares de marcas comerciales por la que se ven obligados a registrar su marca bajo todos los nombres de dominio de primer nivel genérico con el fin de poder evitar así registros por terceros o sobornos para su adquisición.

Podemos encontrar otras causas de los conflictos en materia de nombres de dominio, pero partiendo de estas dos, que entendemos, son bastante representativas, pasamos a analizar estos conflictos. Lo primero a lo que haremos referencia es la implicación que nuestras leyes nacionales tienen en materia de conflictos, dado que, las controversias que puedan surgir en materia de nombres de dominio, tienen su cauce especial de resolución extrajudicial que es conforme a la Política Uniforme aprobada por la ICANN para ello, pero debemos partir de la premisa de que el titular de un nombre de dominio siempre tendrá el cauce de la jurisdicción ordinaria para resolver sus conflictos. Entre la legislación nacional aplicable a estos conflictos vamos a realizar una mención especial a las normas que entendemos más relevantes que son²⁰ la Ley de Marcas, con especial relevancia de las marcas notorias o renombradas, y la Ley de Competencia

²⁰ En este sentido, MIQUEL RODRÍGUEZ, Jorge, en el capítulo "*Nombres de dominio y signos distintivos en Internet*" publicado en la obra Comercio electrónico y protección de los consumidores, coordinada por Gema Alejandra Botana García. LA LEY. Las Rozas (Madrid). Septiembre 2001. Págs. 348 y ss.

Desleal²¹, en relación con los registros de los nombres de dominio que persigue aprovecharse de la reputación ajena.

En especial, respecto de los nombres de dominio de código país .es partiremos de lo previsto en la LSSI, en el Plan Nacional de nombres de dominio y en las Instrucciones que al respecto ha aprobado la Entidad Pública Empresarial Red.es como entidad encargada del registro del dominio.

Nombres de dominio y derechos de propiedad industrial

En relación con los nombres de dominio, los derechos de propiedad industrial son los signos distintivos del empresario, de la empresa, del establecimiento y de los productos o servicios que sean objeto de la actividad empresarial. Los nombres de dominio como identificadores comerciales suelen entrar en conflicto con estos otros signos distintivos que también tienen una función de identificadores comerciales como las marcas, los nombres comerciales o las denominaciones sociales, entre otros.

Las principales diferencias entre los nombres de dominio y los derechos de propiedad industrial a los que nos hemos referido, como identificadores comerciales radican en que los nombres de dominio ofrecen una identificación en el entorno *on line* mientras que los derechos de propiedad industrial son identificadores comerciales que operan, generalmente, en el tráfico ordinario, sin perjuicio de que puedan ser adoptados como nombres de dominio por sus titulares. Asimismo y derivada de ésta, encontramos otra diferencia referente a la característica de ser la Red una red universal y accesible desde cualquier punto del mundo, mientras que los derechos de los identificadores comerciales tradicionales tienen un alcance territorial. Por último, señalar como del registro de un nombre de dominio no deriva un deber de uso del mismo como ocurre con los signos distintivos derivados de la propiedad industrial como es la marca²².

²¹ Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. (BOE núm. 628, de 11 de enero).

²² La Ley de Marcas, en su Título V dedicado al contenido del derecho de marca, recoge en su capítulo II, en el artículo 39, la obligación de uso de la marca, disponiendo: “*Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la* 22 **RCE** núm. 76 - 2006

Centrando nuestra atención en las marcas como identificadores comerciales, destacaremos cómo, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de Marcas, regula en el artículo 34.2, el derecho exclusivo del titular de la marca a utilizar ésta en el tráfico económico, para ello, otorga al titular el derecho de prohibir a terceros, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”

Entre los actos que el titular de una marca puede prohibir, y a los efectos que nos ocupan, destacar el apartado 3 del artículo 34 de la Ley de Marcas que dispone:

“Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

(...)

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.”

marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.”

Por tanto, en la actualidad, todo titular de un derecho de marca español puede acudir a los Tribunales ordinarios españoles a reclamar la anulación del registro de un nombre de dominio igual o confundible con el signo registrado.

Por su parte, el artículo 8 de la Ley de Marcas, establece la regulación de las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados. El carácter de notorio o renombrado de las marcas se entiende cuando por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

El carácter notorio o renombrado trae consigo que no pueda registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anterior aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores ya que, en estos casos, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

Nombres de dominio y competencia desleal

En materia de conflictos sobre nombres de dominio, entendemos que hay que tener en cuenta, también, la Ley de Competencia Desleal que sanciona como acto desleal, en su artículo 5:

“... todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.”

El comportamiento calificado como desleal por la Ley española no exige una intención voluntaria y consciente del propio sujeto infractor sino que

la conducta de éste ha de ser objetivamente contraria a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles.

Dentro de los actos tipificados como desleales por la Ley, se encuentran los de aprovechamiento de reputación ajena, el artículo 12 de la Ley:

“Se considera 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.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares.”

Bien se entiende, en nuestra opinión, que puedan surgir conflictos en este sentido, dado que la elección de un nombre de dominio como identificador en el tráfico *on line* de una denominación que en el tráfico *off line* es utilizada y, es más, es conocida, puede implicar una intención de aprovecharse de esa circunstancia.

2. Tipos de conflictos

Los conflictos que pueden surgir entre los nombres de dominio pueden originarse porque se registre como nombre de dominio una marca de la que no se es titular, ya lo hemos analizado, pero en parte, los problemas derivarán de la intención o la finalidad con la que el registro se haya realizado, es decir, podemos encontrar varios supuestos:

- Que el nombre de dominio se registre para perjudicar al titular de la marca, por ejemplo, y no permitirle usar su marca como nombre de

dominio, sin intención de utilizarlo él mismo, lo que se conoce como ciberocupación que también puede realizarse mediante el registro del nombre de dominio para su posterior venta al titular de la marca.

No existe una única definición de “ciberocupación²³”, el sentido más frecuentemente utilizado para describirlo es el registro abusivo, deliberado y de mala fe de un nombre de dominio en violación de los derechos de marcas de un producto y de un servicio. Otro significado que se le atribuye es el de “*warehousing*”, o la práctica de registrar una colección de nombres de dominio correspondientes a marcas con intención de vender los registros a los titulares de las marcas.

En definitiva, la ciberocupación es el registro de un nombre de dominio con fines lucrativos.

- Que se piense utilizar el nombre de dominio registrado sin intención de perjudicar al titular de otro derecho sobre él, por ejemplo, porque no se conozca su existencia.

- Que se realice la acción inversa, el registro de una marca para proceder posteriormente a privar del nombre de dominio, igual o similar a la marca, previamente registrado por un tercero. Este supuesto se conoce como secuestro de un nombre de dominio.

- Que no se registre el nombre de dominio, porque ya lo haya registrado el titular de la marca y lo esté utilizando, pero que no se le permita su libre uso, esto es, por ejemplo, porque pueden llegar a utilizarse para boicotear los productos o servicios, colgar material pornográfico, o burlarse de su titular por algún otro medio. Es lo que se conoce con el nombre de ciberpiratería.

²³ En el primer informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, sobre “*La gestión de los nombres y direcciones de Internet. Cuestiones de propiedad intelectual*”, de 30 de abril de 1999, se define la ciberpiratería como la violación del derecho de autor en el contenido de los sitios web en lugar del registro abusivo de nombres de dominio y la ciberocupación como es el registro abusivo de un nombre de dominio.

En definitiva, son diversos los supuestos ante los que nos podemos encontrar y varias también las vías a través de las que se puede buscar la solución.

V. Resolución de conflictos en materia de nombres de dominio

Hasta la aprobación de la Política Uniforme de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio²⁴, la resolución de los conflictos en materia de nombres de dominio se desarrollaba por los cauces tradicionales de resolución de conflictos, lo que, a todas luces resultaba del todo insuficiente dadas las características del entorno de Internet, un entorno universal, y la necesidad de un procedimiento ágil para la resolución de los mismos.

Es cierto, y así lo hemos querido reflejar en los apartados anteriores, que a los conflictos en materia de nombres de dominio, se les pueden aplicar las normas del ordenamiento jurídico interno y acudir a la vía judicial para ver solucionados los conflictos. Sin embargo, con la aplicación de la Política Uniforme como vía de resolución extrajudicial de conflictos, se han reducido en gran parte las soluciones convencionales que mediante el pago de una cantidad, bastante elevada en la mayoría de los casos, se ponía fin al problema del registro abusivo de un nombre de dominio. Entre las principales razones por las que la resolución judicial de conflictos no resulta satisfactoria en el ámbito de los nombres de dominio encontramos que, en estos conflictos puede y suele surgir con frecuencia el elemento internacional, lo que dificulta la determinación del juez competente para conocer, la vía judicial implica un elevado coste del proceso y una prolongada duración del mismo que se contrapone con el reducido coste que el registro de un nombre de dominio

²⁴ Que, como indicaremos a continuación, data del 26 de agosto de 1999.

implica y con la agilidad y rapidez que el entorno de Internet ha introducido en el tráfico ordinario²⁵.

En este panorama, y sin perjuicio de la posibilidad de resolver los conflictos por vía judicial, la ICANN, a propuesta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, aprobó una Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio el 26 de agosto de 1999. Esta Política establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre el titular de un nombre de dominio y un tercero sobre el registro y la utilización de un nombre de dominio de Internet. Está desarrollada por el Reglamento²⁶ de la Política Uniforme de solución de controversias y por el Reglamento Adicional²⁷ del proveedor de servicios de resolución de controversias administrativas seleccionado.

1. Política Uniforme de resolución de conflictos

La Política Uniforme ha adquirido el carácter de norma internacional aceptada para la solución de controversias en materia de nombres de dominio y entre sus objetivos principales persigue, de un lado, atajar el registro abusivo de marcas como nombres de dominio con el fin de ofrecerlas posteriormente a sus titulares legítimos a cambio de una contraprestación económica, generalmente muy elevada, y de otro lado, resolver las controversias que se planteen en ese terreno.

La Política Uniforme se aplica a la resolución de conflictos que se planteen entre los nombres de dominio genéricos y los relativos a los

²⁵ En este sentido, AGUSTINOY GUILAYN, Albert, en su obra *Régimen jurídico de los nombres de dominio*. Estudio práctico sobre sus principales aspectos técnicos y legales. Valencia 2002. Tirant lo blanch. Págs. 114 a 118. Fundamentos para la creación de una política de resolución de conflictos específicamente diseñada para los nombres de dominio.

²⁶ Reglamento aprobado el 26 de agosto de 1999.

²⁷ Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio. Reglamento Adicional. En vigor a partir del 1 de diciembre de 1999.

nombres de dominio de código país, cuyas entidades registradoras hayan optado por esta Política para la resolución de conflictos. En nuestro caso, para el nombre de dominio .es, el ESNIC, como entidad encargada del registro ha optado por definir ella misma un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio, a la que ya hemos hecho referencia a sobre la que trataremos a continuación.

Los requisitos que deben concurrir para presentar una demanda conforme a la Política Uniforme son los que se determinan en el artículo 4 de la Política que hacen referencia a:

- a) poseer 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
- b) **no tener derechos o intereses legítimos** respecto del nombre de dominio registrado; y
- c) poseer un nombre de dominio que ha sido **registrado y se utiliza de mala fe**.

La prueba de la concurrencia de estos requisitos corresponde al que presenta la demanda, se deberán probar los tres requisitos. La propia Política Uniforme establece algunos criterios conforme a los que se podrán probar los requisitos de tener derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio registrado y registro y concurrencia de mala fe en el registro y en el uso que se ha hecho y se está haciendo del nombre de dominio por el demandado.

La decisión del órgano administrativo que conozca del conflicto, podrá resolver de una de estas tres formas:

1ª Denegando la demanda: resolviendo que el nombre de dominio siga utilizándolo el demandado, en este caso, el órgano competente concluirá que el demandante no ha probado la concurrencia de los tres requisitos exigibles en la demanda, el dominio idéntico o similar, la falta de derecho o interés legítimo del demandado sobre el nombre de dominio, y el registro y uso del dominio con mala fe.

2ª Transferencia del nombre de dominio: esto es, que el nombre de dominio pase al demandante, en cuyo caso se entenderán probados los tres requisitos de la demanda y se ordenará que el nombre de dominio sea transferido al demandante, siempre que se entienda que tiene derecho a él, que el demandado no tiene derecho ni interés legítimo y que además, lo registró y lo ha utilizado de mala fe.

3ª Cancelación del nombre de dominio: que se cancele el nombre de dominio. Esta resolución tendrá lugar cuando se resuelva a favor del demandante pero éste no quiera utilizar el nombre de dominio objeto de conflicto, por ejemplo, porque pueda resultar ofensivo para él, y por tanto pida que se retire del mercado.

2. Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos

La disposición adicional única del Plan Nacional de nombres de dominio preveía la creación de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código país .es 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.

Red.es, a través de la página web del Esnic, da publicidad de modo periódico y actualizado a los nombres de dominio asignados, de este modo, pretende facilitar el ejercicio de los derechos tutelados por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos que, en cumplimiento de la citada disposición adicional única, ha establecido y que pasamos a analizar.

Los principios, que la disposición adicional única, establecía como base de este sistema de resolución extrajudicial de conflictos y sobre los que

se aprobó el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos²⁸, son:

- *Debe proporcionar una **protección eficaz** frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo.*

Conforme al artículo 2 del Reglamento se define el Registro especulativo o abusivo como aquél en el que concurren los siguientes requisitos:

1- Que el nombre de dominio sea **idéntico o similar** hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún *derecho previo*. El artículo 2 del Reglamento define como derechos previos:

- 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,
- nombres civiles o pseudónimos notorios que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte, y
- denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

2- cuando el titular del dominio haya registrado el mismo **careciendo de derechos o intereses legítimos** sobre el nombre de dominio en cuestión y

3- cuando el nombre de dominio haya sido **registrado o se esté utilizando de mala fe**.

A este respecto, nos resulta interesante destacar como en el sistema

²⁸ Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos aprobado por Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 7 de noviembre de 2005 y que entró en vigor el 8 de noviembre de 2005.

de resolución extrajudicial de conflictos establecido por la ICANN, basado en la Política Uniforme al que nos hemos referido antes, este requisito se establece indicando que se debe probar que el titular del dominio lo ha registrado de mala fe y también que lo está usando de mala fe. Parece que en este Reglamento, basta con probar la mala fe en el registro o en el uso.

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

Así lo recoge el artículo 1 del Reglamento y así viene siendo en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos de la ICANN.

- *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.*

Este principio, unido al que establece que:

- *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.*

Traen consigo la consecuencia de que la resolución del proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos, será vinculante para las partes siempre que ninguna de ellas decida en el plazo establecido acudir a la vía judicial paralizando la ejecución de la decisión del proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos. En este sentido se recoge en el artículo 11 del Reglamento en el que se contemplan los siguientes requisitos:

1º Presentación de una demanda judicial después de haberse iniciado el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos. En este caso, el experto que esté conociendo del caso podrá optar por suspender el procedimiento, o terminarlo sin emitir resolución sobre el mismo, o terminarlo mediante la resolución que corresponda.

Por su parte, el demandante deberá poner este hecho en conocimiento del experto y si éste no ha sido designado todavía, deberá notificarlo al Proveedor elegido.

2º Prevalencia en todo caso de las decisiones judiciales sobre las decisiones extrajudiciales.

- *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.*

En cumplimiento de este principio, la entidad pública empresarial Red.es, ha acreditado a los siguientes proveedores de resolución extrajudicial de conflictos²⁹:

- Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing relacional, (AECEM).

- Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, (Autocontrol).

- Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

- Organización Mundial de Protección Industrial, (OMPI).

- *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.*

Centrándonos en el principio que establece los tres requisitos que deben probarse en una demanda, veámos los argumentos que se han

²⁹ Lista publicada en la página web www.esnic.es a la que recomendamos acudir en caso de conflicto para obtener una información actualizada al respecto.

alegado en algunos casos reales de los que han conocido los proveedores de servicios de solución de controversias reconocidos para ello por Red.es y que aparecen publicados en la página web dedicada a los dominios en el apartado “Recupera tu dominio” dentro del *link* Publicación Resoluciones Dictadas.

3. Casos resueltos en virtud del Reglamento

Estando publicadas las resoluciones emitidas hasta el momento en la página web del Esnic, hemos seleccionado dos ejemplos referentes el primero de ellos a una solicitud de cancelación de un nombre de dominio y el segundo a una solicitud de transferencia de dos nombres de dominio, para analizar en casos reales el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos.

En el primer caso que hemos elegido para analizar el cumplimiento práctico de los requisitos que debe cumplir la demanda, conoció como proveedor la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (AECEM)³⁰.

La demanda se presentó para solicitar el bloqueo del nombre de dominio por parte de RED.ES y la cancelación del nombre de dominio “wwwconsumer.es” que había sido registrado por el demandado Adlead Internet, S.L. el día 13 de diciembre de 2005. Se alegaba que dicho dominio había sido utilizado para crear una página web que explota y utiliza la marca CONSUMER para distinguir la misma y ofrecer servicios y conexiones a productos y servicios que son competencia directa de los que se distinguen con la marca CONSUMER. Además se alegó que la demandada está domiciliada en el mismo domicilio que el Registrador HOSTALIA, y que ha solicitado otros dominios consistentes en suprimir el punto que sigue a “www”

³⁰ Procedimiento núm: 200603c0012 Consumer que finalizó por resolución del experto de 21 de abril de 2006.

y que precede al nombre de dominio que coincide con otras tantas marcas notorias y renombradas como eroski, euskaltel, serenet, kutxa, etc. Por último se alegó que dicho registro se ha efectuado de mala fe.

Por su parte, el demandante eran los Centros Comerciales CECO, S.A., que alegaron y probaron ser titulares de diversos registros marcarios dirigidos a proteger la denominación “€ CONSUMER” como signo distintivo ante los Registros pertinentes, considerando asimismo que su marca es notoria y renombrada concluyendo que la existencia de registros de unas marcas que gozan de notoriedad y renombre como es la marca CONSUMER, es motivo suficiente para declarar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

1- Requisito: nombre de dominio idéntico o similar

El experto que se encargó de resolver este procedimiento expuso como el primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos:

- que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y
- que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

En el caso concreto quedó suficientemente acreditado que el demandante es titular registral de varias marcas mixtas españolas y comunitarias consistentes en la denominación € CONSUMER. Además, el propio demandado en su primera alegación indicaba expresamente que la marca registrada por el demandante es una marca mixta, que incluye un elemento gráfico y un elemento denominativo, así como que es un criterio consolidado en otras resoluciones dictadas en casos tramitados ante el Centro de Mediación y Arbitraje OMPI, que en la comparación entre los signos, los elementos gráficos deben ser omitidos, puesto que no pueden ser incluidos como parte del nombre de dominio por cuestiones técnicas.

De este modo, la única diferencia entre la marca registrada y el nombre de dominio, al margen de que el término va precedido por la triple w,

elemento que de por sí ya ha sido considerado como elemento de mala fe en otras resoluciones basadas en la política UDRP, es la supresión del símbolo gráfico €.

Por lo tanto, este Experto consideró acreditado que existe una semejanza entre el nombre de dominio de la Demandada hasta el punto de crear confusión con las marca gráficas € CONSUMER y E CONSUMER registradas por la demandante.

2- Falta de derechos o interés legítimo en el nombre de dominio registrado

El experto, a este respecto, argumentó que así como la demandada no había ofrecido una explicación convincente de los motivos por los que optó por el registro del nombre “wwwconsumer” precedido de la triple w, sino más bien al contrario, tampoco ofreció argumentos que demuestren que el demandado es conocido por ese nombre, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio, motivos por los que consideró que el demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en litigio.

3- Mala fe en el registro o uso del nombre de dominio

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probado por la demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

En su escrito de demanda, y en la documentación adjunta a la misma, la demandante probaba como, por lo menos en otra ocasión, el demandado había procedido al registro de denominaciones coincidentes con marcas notorias precedidas de la triple w, “www” sin un punto de separación. Así, la compañía demandada registró el nombre de dominio “wwwkutxa.es”. Este hecho, unido al del caso que nos ocupa, permite concluir que la finalidad o intención del demandado al registrar el nombre de dominio fue el de atraer para sí a usuarios que en realidad pretendían dirigirse a la página <http://www.consumer.es>. Por otro lado, es difícil pensar que la Demandada no

hubiese estado familiarizada con la denominación € CONSUMER, con su marca comercial y actividades de la Demandante.

El experto consideró que la demandada al registrar y usar el nombre de dominio bajo disputa, intencionadamente procuraba atraer, para obtener ganancias comerciales, a usuarios de Internet a su sitio en la red u otras ubicaciones en línea, al crear una probabilidad de confusión con la marca de la Demandante.

También es un elemento inherente a la mala fe en el registro y posterior uso del nombre de dominio, el hecho de que el demandado, amén de la notoriedad e implantación del Grupo Eroski y de Consumer en su territorio de residencia, únicamente introduciendo el término “Consumer” en cualquiera de los buscadores de Internet ya hubiera podido saber que esa denominación estaba fuertemente asociada al grupo de empresas donde se integra la demandante.

Por todo esto, el experto determinó la cancelación del nombre de dominio www.consumer.es tal y como solicitó el demandante.

En segundo lugar, hemos querido analizar un supuesto del que conoció el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI³¹ relativo a los nombres de dominio “citifinancial.com.es” y “citifinancial.org.es”

El cumplimiento de los requisitos exigidos para recuperar un nombre de dominio se argumentó del siguiente modo por el experto que conoció del caso:

1. Requisito: nombre de dominio idéntico o similar

Los nombres de dominio en conflicto son idénticos a otro término sobre el que las demandantes poseen derechos previos. En efecto, se alega en la demanda que Citigroup Inc es titular de la marca comunitaria núm

³¹ Caso No. DES2006-0001. Resolución de 15 de mayo de 2006.

002223014 compuesta por el signo Citifinancial; que Citibank, N.A. es titular de varios nombres de dominio que consisten en el término Citifinancial, entre ellos “citifinancial.com”, “citifinancial.net”, “citifinancial.info”, “citifinancial.biz”, “citifinancial.es”, “citifinancial.nom.es”; y que el grupo empresarial Citi es titular de numerosos registros en todo el mundo, en torno a dicho distintivo renombrado en España e internacionalmente.

2. Falta de derechos o interés legítimo en el nombre de dominio registrado

Que el demandado carecía de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio quedó probado cuando las demandantes alegaron que en las conversaciones mantenidas con el demandado antes de la presentación de la demanda, éste no alegó ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio “citifinancial.com.es” y “citifinancial.org.es”. Además, tras remitirle un requerimiento informándole sobre los derechos de marca de Citigroup Inc, el demandado en conversación telefónica se mostró de acuerdo en ceder el nombre de dominio “citifinancial.com.es”, solicitando una compensación económica de 600 euros. Las demandantes afirman que aunque dicha cantidad era excesiva, para evitar mayores costes y esfuerzos, finalmente comunicaron al demandado su aceptación. Pero posteriormente tuvieron conocimiento del registro, el 6 de diciembre de 2006, de un nuevo nombre de dominio: “citifinancial.org.es”, lo cual según las demandantes es un indicativo de la mala fe del demandado. Finalmente, se alegó que otro elemento indicativo de la ausencia de interés legítimo del demandado es el hecho de que éste carezca de autorización administrativa previa para el ejercicio de actividades en el ámbito del sector financiero.

3. Mala fe en el registro o uso del nombre de dominio

El demandado ha registrado los nombres de dominio de mala fe por varias razones como son el hecho de ser la demandante líder mundial en servicios financieros, y componiéndose el término Citifinancial de la unión de los términos Citi y Financiera, se excluye la casualidad en la elección del término por el Demandado; además Citifinancial es una marca implantada en el mercado español, con amplia difusión en el sector financiero, el registro de

los nombres de dominio “citifinancial.com.es” y “citifinancial.org.es”, constituye un intento de especular con ello, o de atraer a usuarios de Internet de manera que se cree confusión sobre las prestaciones del demandante, o de perturbar de alguna manera su actividad comercial; porque el demandado era plenamente consciente de los derechos prioritarios sobre el nombre Citifinancial, al estar registrados los principales nombres de dominio de segundo nivel genéricos y territoriales; porque después de haber registrado el nombre de dominio “citifinancial.com.es”, y habiendo sido requerido, el demandado solicitó y obtuvo el registro del nombre de dominio “citifinancial.org.es”; y porque tras el requerimiento inicial para la recuperación del dominio “citifinancial.com.es” el demandado solicitó una compensación económica superior al coste documentado del registro del nombre de dominio.

Por todos estos motivos el experto resolvió ordenando la transferencia de los nombres de dominio “citifinancial.com.es” y “citifinancial.org.es”.

VI. Conclusiones

La primera conclusión que queremos resaltar en este artículo es el hecho de que es cuando los nombres de dominio pasan a ser identificadores comerciales cuando comienzan los conflictos en esta materia. Los nombres de dominio, como identificadores de una entidad en la Red, representan un activo de gran importancia para las empresas porque a través de ellos consiguen identificarse en Internet y permiten que los usuarios y consumidores asocien su actividad económica a un nombre que puede o no ser el mismo en el tráfico *off line*. De ahí que resulte necesario destacar, como hemos insistido ya, la importancia que la elección y posterior obtención de un determinado nombre de dominio tiene para una empresa y el interés general que éstas tienen en que estos nombres de dominio coincidan con los signos identificativos que cumplen esta misma función en el ámbito *off line*,

esto es, las marcas o denominaciones sociales de las entidades que los registran como tales.

Entre las principales causas que dan lugar a conflictos, destacar el hecho de que la universalidad de Internet impide que un mismo nombre de dominio de segundo nivel sea utilizado por dos sujetos al mismo tiempo bajo el mismo dominio de primer nivel. Prueba de ello, como hemos reflejado en este estudio, es que la ICANN se ha visto obligada a ir aprobando sucesivamente más nombres de dominio de primer nivel genéricos para poder ir atendiendo a las demandas que sobre los nombres de dominio van surgiendo.

La resolución de conflictos en materia de nombres de dominio comenzó realizándose a través de los medios ordinarios de resolución, dando un giro radical de mejoría con la aprobación por la ICANN de la Política Uniforme como vía de resolución extrajudicial de conflictos, que vino a reducir en gran parte las soluciones convencionales que mediante el pago de una cantidad, bastante elevada en la mayoría de los casos, se ponía fin al problema del registro abusivo de un nombre de dominio.

Otro hecho que entendemos muy relevante en esta materia, fue la aprobación por Red.es del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos en materia de nombres de dominio de código país .es que tras un año de vigencia muestra ya su agilidad en la resolución y representa una verdadera alternativa a la vía tradicional de resolución de conflictos.

Los tres requisitos que debe reunir una demanda en esta materia son los referentes a que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo, que el titular del dominio lo ha registrado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y que además el registro o el uso del dominio se haya realizado o se esté realizando de mala fe.

Probados estos requisitos, el experto encargado de la resolución del conflicto optará por ordenar la transferencia del nombre de dominio al

demandante, denegar la demanda o cancelar el nombre de dominio por solicitud del demandante.

Dicho esto, sólo nos queda alabar la labor de la Entidad Pública Red.es que paso a paso está configurando un sistema de nombres de dominio de código país .es competitivo y que ofrece grandes ventajas a los profesionales y empresas españolas.

