

¿Es más fácil recuperar un nombre de dominio .eu que un nombre de dominio .com?

II Congreso Internacional
UAIPT
Alicante, 26 de noviembre 2010

Agenda

Preliminar: algunas estadísticas

Presupuestos legales para el inicio de los procedimientos

Sentencia del Tribunal de Justicia en relación al Reglamento 874

Decisión del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Preliminar

Algunas estadísticas

Total de casos por año

Año	OMPI	CAC
1999	1	
2000	1857	
2001	1557	
2001	1207	
2003	1100	
2004	1176	
2005	1456	
2006	1824	?
2007	2156	?
2008	2329	?
2009	2107	?
2010	2332	?

Fuente: OMPI

Presupuestos legales para el inicio de los procedimientos

Presupuestos bajo la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio

- i) que el demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de producto o de servicio sobre la que el demandante tiene derechos; **y**

- ii) que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; **y**

- iii) que el demandado posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe [párrafo 4.a) de la Política].

Presupuestos bajo el Reglamento CE 874/2004

i) el nombre de dominio coincide o es suficientemente similar para causar confusión con otro nombre **sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario**, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del artículo 10, **y**

ii) dicho nombre de dominio:

a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, **o**

b) haya sido registrado **o** se esté utilizando de mala fe.

Diferencias normativas entre la Política y el Reglamento 874

Política: el demandante debe acreditar en forma copulativa:

- (a) el nombre de dominio es idéntico o similar a su marca, **Y**
- (b) que el titular del nombre de dominio carezca de derechos o intereses legítimos, **Y**
- (c) que el registro **Y** la utilización del nombre de dominio haya sido/sea de mala fe.

Reglamento 874: los requisitos no son todos copulativos:

- (a) el nombre de dominio es idéntico o similar a su Derecho Anterior, **Y**
- (b) que el nombre de dominio:
 - (i) ha sido registrado por un titular que carece de derechos o intereses legítimos, **O**
 - (ii) que el registro **O** la utilización del nombre de dominio ha sido/sea de mala fe.

Algunas particularidades de las decisiones de la OMPI

Concepto de marca

¿Cuándo existe uso de mala fe?

- *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman* (la intención del demandado de vender el nombre de dominio al demandante (es decir, el hecho de la finalidad extorsionadora) constituía *comercial use* o “uso” de la marca de este último)
- *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (inacción puede equivaler a una acción positiva de mala fe)

Sentencia del Tribunal de Justicia

Sentencia del 3 de junio de 2010 del Tribunal de Justicia (C-596/08): interpretación de la mala fe

- Cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Austríaco en relación a un nombre de dominio solicitado originariamente en el registro escalonado: **reifen.eu** basado en la marca registrada en Suecia **&R&E&I&N&F&E&N&** para cinturones de seguridad.
- El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de la República Checa concluyó que el registro se había realizado de mala fe.
- El Tribunal de Justicia entiende que realmente el registro del nombre de dominio se realizó de mala fe puesto que el solicitante registró un número elevado de marcas (33) ante la Oficina de Marcas de Suecia correspondientes a denominaciones genéricas en idioma alemán poco antes de abrirse el registro escalonado y que había solicitado más de 180 nombres de dominio consistentes también en denominaciones genéricas.

Decisión del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI

Red Bull GmbH v. Roy Kenneth Nabben. Case No. D2010-1358 del 30 de septiembre de 2010.

- UDRP no disponible para nombres de dominio registrados originariamente de buena fe.
- Red Bull GmbH autorizó en el 2006 a Roy Kenneth a registrar y usar el nombre de dominio **redbullnorge.com** para vender sus productos hasta obtener la autorización de las autoridades noruegas que obtiene en abril de 2009. Luego requiere a su titular para que transfiera el nombre de dominio.
- El Panel consideró que para satisfacer el tercer requisito del artículo 4 el demandante debe probar que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe. Y al momento del registro el demandado actuó de buena fe. Por lo tanto, rechazó la demanda.