

GUÍA PARA EL REGISTRO, ADMINISTRACIÓN, PROTECCIÓN Y DISPUTAS DE NOMBRES DE DOMINIO

Por: Joel A. Gómez Treviño¹



El *boom* del internet, del comercio electrónico, de las tecnologías de información, aunado a la creciente oferta de nombres de dominio genéricos y territoriales (gTLD's y ccTLD's), ha traído por consecuencia que cada vez sea más común que existan problemas y retos en el registro, administración, protección y las consecuentes disputas de nombres de dominio.

Este artículo pretende ser una guía básica para todo usuario o empresario que requiera orientación sobre temas relacionados con nombres de dominio². A pesar de que hay ejemplos recurrentes sobre dominios .mx, son igualmente aplicables para cualquier otro nombre de dominio territorial.

1. Registro de Nombres de Dominio.

Normalmente cuando una persona física o moral quiere establecer una presencia en la web, busca registrar un nombre de dominio .com (gTLD) que corresponda al nombre de la marca de su producto. Algunas recomendaciones cruciales en el proceso de toma de decisiones respecto al registro de nombres de dominio son las siguientes:

- a. El .com no lo es todo, registre también su nombre de dominio .mx. Es muy común que los empresarios se conformen con el “.com”, y cuando voltean a ver a México, se topan con que su correspondiente “.com.mx” ya está ocupado por alguien más. Cada vez es más común que los usuarios, al buscar información en internet, en automático pongan “.mx” detrás de su marca, producto o empresa al buscarla en la web.
- b. El .com no lo es todo, evalúe la posibilidad de registrar otras nomenclaturas de nombres de dominio disponibles en el mercado. A nivel global pudieren interesarle nombres de dominio tales como: .aero, .biz, .edu, .info, .int, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .

¹ Abogado especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual desde 1996 (joelgomez.abogado.digital). El Lic. Gómez ha recuperado, entre otros, los siguientes (22) nombres de dominio: mercury.com.mx, hummer.com.mx, montblanc.com.mx, bancoazteca.com, mazda.com.mx, astonmartin.com.mx, apple.co.cr, tvazteca.tv, jetblue.com.mx, aztecamovil.com, innovasport.com, grupomodelo.com, mtvla.com.mx, tous.com.mx, ncr.com.mx, nafnaf.com.mx, mundojoven.com, ineta.com.mx, comerdel.com.mx, silc.com.mx, maquinasparacafe.com.mx y normont.com.mx.

² Aunque se traten temas legales, nunca debe considerarse esta guía como consejo o asesoría jurídica.

- .pro, .net, .travel e inclusive el polémico .xxx. En México no solo existe el “.com.mx”, también puede registrar .net.mx, .org.mx o directamente .mx.
- c. Si su producto o servicio es popular internacionalmente, o tiene el potencial de ser vendido o comercializado en otros países, no dude en registrar los correspondientes nombres de dominio en otros países. En México es extraordinariamente fácil registrar un nombre de dominio, pero el proceso puede no ser así de sencillo en otros lugares. En algunos países solo se permite registrar nombres de dominio a personas físicas o morales nacionales, o a extranjeros a través de un “representante nacional” con domicilio en ese país.
 - d. Si su producto tiene algún eslogan o indicativo que lo distinga de alguna manera, pero dicho indicativo no necesariamente forma parte de la marca, regístrelo también como nombre de dominio. Por ejemplo, si ya tiene registrado “cigarro.com”, “refresco.com”, “celular.com” o “tiendadefierro.com” vale la pena registrar también “cigarrolight.com”, “refrescodiet.com”, “celular3g.com” o “soytotalmentetienda.com”. Si su marca es exitosa, los piratas buscarán registrar cualquier combinación de la misma disponible para hacer dinero de alguna manera.
 - e. Registre también el nombre de su empresa como nombre de dominio. El mecanismo de disputas de nombres de dominio está basado en que el demandante tenga una marca registrada (aviso comercial, denominación de origen o reserva de derechos) idéntica al dominio en controversia. Considerando que los empresarios pocas veces registran la razón social de su empresa como marca, es probable que no tengan elementos suficientes para iniciar una disputa por un nombre de dominio que corresponda al nombre de su empresa.

2. Administración de Nombres de Dominio.

La administración de nombres de dominio, aunque parezca una tarea sencilla, suele ser el origen de muchas controversias sobre los mismos. A continuación encontrará sugerencias básicas que le ayudaran a que su proceso de administración de nombres de dominio no le genere dolores de cabeza.

- a. Si usted no es quien administra directamente su(s) nombre(s) de dominio, genere un contrato con quien tenga esta tarea. Una buena parte de los “secuestros” de nombres de dominio se llevan a cabo por ex-empleados de IT, ex-diseñadores web o ex-proveedores de *hosting*, que una después de tener alguna diferencia o dejar de trabajar para alguien, deciden mantener secuestrados los nombres de dominio de quien los contrato, solo por venganza o inclusive para obtener algún lucro indebido. El problema para recuperar estos nombres de dominio es que la mayoría de las veces no existe evidencia específica de que el secuestrador fue contratado previamente para registrar y/o administrar dichos nombres de

dominio. Para evitar estos inconvenientes, celebre siempre un contrato con su proveedor (o inclusive con su empleado), o que el mismo imprima en el concepto de la factura correspondiente que el pago fue por el registro específico del nombre de dominio “www.sumarca.com”. Lo importante, es que ya sea en el contrato o en la factura, aparezca textualmente el nombre de dominio cuyo registro y/o administración se está contratando.

- b. Verifique tan seguido como pueda/quiera que el nombre de dominio esté a su nombre. Las bases de datos “whois” son públicas, por lo que en cualquier momento podrá cerciorarse de que el nombre de dominio esta bajo su nombre o el de su empresa. No se crea cuentas de su administrador, registrar el nombre de dominio a su nombre no cuesta nada y no existe inconveniente alguno para hacerlo. Además, si usted está pagando por ello, ¿no es lo justo y lo correcto que el nombre de dominio este a su nombre?
- c. No permita que el “control informático” de su nombre de dominio este en manos de terceros. La mejor manera de evitar “secuestros” no deseados, es que usted controle los nombres de usuario y contraseñas que administran los nombres de dominio ante NIC México o el Registrar correspondiente.
- d. Sea precavido cuando termine relaciones con su proveedor o empleados, si ellos administran sus nombres de dominio. En caso de una terminación laboral (empleado) o contractual (proveedor), asegúrese de que usted mantiene el control informático de sus nombres de dominio. Lo ideal es que celebre un acuerdo o convenio de terminación en donde su empleado o proveedor, no solo hagan la “entrega jurídica” de sus nombres de dominio, sino que también se comprometan a no usar el nombre de su empresa y sus marcas como nombres de dominio en la red.
- e. Manténgase informado de posibles avisos y noticias de su Registrar. Casi todas las entidades que otorgan registros de nombres de dominio (Registrars) tienen mecanismos de comunicación con sus clientes, normalmente a través de boletines enviados por correo electrónico. Si usted no recibe estos boletines o noticias de su Registrar, se podrá perder avisos importantes, tales como (i) el vencimiento de su nombre de dominio o (ii) la apertura de nuevas categorías de nombres de dominio que pudieren interesarle registrar.

3. Protección de Nombres de Dominio.

Hay cuatro consejos simples para proteger su nombre de dominio: (i) Siga las anteriores recomendaciones para llevar una administración eficiente de su nombre de dominio; (ii) Cuide los vencimientos de su nombre de dominio, no renovar a tiempo es la manera más fácil de perderlo; (iii) Registre y mantenga registrada siempre al menos una marca que sea idéntica a su nombre de dominio,

pues si por alguna razón llegare a perderlo, la marca será su mejor defensa para recuperarlo; y (iv) De ser posible, registre varios nombres de dominio idénticos en diferentes categorías (.com, .com.mx, .mx, etc.), pues también será una buena manera de pelear por un nombre de dominio que desee recuperar.

Quizás el consejo más importante que puede recibir es que no deje de pelear nunca por los nombres de dominio sobre los cuales usted tiene un mejor derecho. No importa si es vía UDRP, LDRP o simples cartas de “cese y desistimiento”, deje evidencia de que está luchando legítimamente por recuperar nombres de dominio. En Estados Unidos, algunos tribunales ya están dictando sentencias en contra de titulares de marcas registradas que han tardado años en empezar a pelear nombres de dominio idénticos a sus marcas. Es incierto si este criterio pudiere permearse a los panelistas de la OMPI que están resolviendo controversias de nombres de dominio UDRP y LDRP, así que más vale prevenir que lamentar.

4. Disputas de Nombres de Dominio.

Hay diversos problemas con los que tienen que lidiar muchos empresarios y usuarios de internet hoy en día. Si usted se entera de que un tercero registró un nombre de dominio que es idéntico o similar en grado de confusión a una de sus marcas, y está convencido de que quiere iniciar un proceso legal para recuperarlo, entonces siga estas recomendaciones:

- a. Contacte a un abogado especialista en recuperación de nombres de dominio. Poco le va a servir contactar a su abogado interno o a su amigo abogado, si no son expertos en esta materia. De hecho, abogados no especialistas pueden hacerle perder toda esperanza de recuperar su nombre de dominio fácilmente.
- b. Antes de cualquier contacto con el “pirata”, solicite una fe de hechos ante un Notario Público del contenido desplegado en el nombre de dominio. Cuando un pirata se entera de que puede ser demandado ante la OMPI, suele cambiar inmediatamente el contenido de la página web del nombre de dominio en disputa, a fin de intentar “justificar derechos o intereses legítimos” en el mismo. Por lo mismo es indispensable que un Notario de fe del contenido que se refleja en el nombre de dominio en disputa, pues tal vez el propio contenido sea constitutivo de “mala fe”.
- c. No entable comunicación alguna con el “pirata” sin asesoría legal previa. No responda “ofertas” de compra-venta de dominios idénticos o similares a su marca. Si usted llegare a pensar que tal vez sea más económico averiguar cuánto quiere el “pirata” por el nombre de dominio que contratar a un abogado, tome en cuenta que aunque es poco probable, eventualmente pudiere costarle menos dinero pagarle al pirata que a un abogado. Sin embargo, la sola conversación con un pirata en donde se traten temas de negociación

sobre el nombre de dominio en disputa, puede ser motivo suficiente para arruinarle un caso con altas probabilidades de éxito ante la OMPI.

- d. Evite pagar a un pirata para recuperar un nombre de dominio. Si usted decide pagarle al pirata lo que pide para recuperar su nombre de dominio, lo único que está haciendo es fomentar la práctica de este abuso cibernético.

Preguntas Frecuentes sobre Disputas de Nombres de Dominio

- **Si alguien registró mi marca como nombre de dominio, ¿puedo recuperarlo?**

Si usted (1) tiene una marca de productos o servicios registrada, un aviso comercial registrado, una denominación de origen o una reserva de derechos que es idéntica o similar en grado de confusión al nombre de dominio, y quien registró dicho dominio (2) no tiene derechos o intereses legítimos en él y (3) lo registró o usa de mala fe, entonces tendrá todos los elementos suficientes para recuperar su nombre de dominio a través de una disputa ante la OMPI.

- **Tener una marca registrada, ¿es garantía suficiente para ganar una disputa o recuperar el nombre de dominio?**

No. Para ganar un caso ante la OMPI hay que probar los 3 supuestos mencionados en la respuesta anterior. En otras palabras, si el titular del nombre de dominio que usted desea demandar (1) tiene una marca registrada idéntica al nombre de dominio, o (2) tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, o (3) registró o usa el nombre de dominio de buena fe, entonces no será posible recuperar el dominio a través del mecanismo de disputas de la OMPI.

- **¿Por qué alguien registró mi marca como nombre de dominio? ¿Qué interés pueden perseguir los que hacen esto?**

Los objetivos pueden ser muy variados: puede ser un competidor suyo que desea impedir que usted tenga presencia en la web, puede ser alguien que registró el dominio para después intentar vendérselo al dueño de la marca o tal vez sea alguien que solamente desea ganar dinero haciendo publicidad (*pay per click*) en un sitio web con un nombre de dominio “popular” o que sabe que recibirá visitas. En cualquiera de los supuestos anteriores, es posible recuperar el nombre de dominio a través del mecanismo de disputas ante la OMPI.

- **Si me demandaron ante la OMPI para quitarme mi nombre de dominio, ¿qué debo hacer?**

Contactar inmediatamente a un abogado especialista en propiedad intelectual y/o derecho informático, pues el plazo para responder la demanda es de 20 días. El proceso de recolección de

pruebas y preparación de la contestación a la demanda es tardado, por lo mismo cuanto más tiempo se tenga, mejor.

- **Registré y uso un nombre de dominio de buena fe, pero no tengo marca registrada, ¿puede alguien que tenga una marca registrada (idéntica o similar) quitármelo?**

No. Si usted (1) registró y usa el nombre de dominio de buena fe y (2) tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, cualquiera que lo demande ante la OMPI seguramente perderá el caso (suponiendo que usted conteste adecuadamente la demanda). Existe la práctica abusiva de disputar nombres de dominio cuyo titular no tiene marca registrada, castigada por los panelistas de la OMPI, conocida como “pirateo inverso de nombres de dominio”.

- **¿Cómo reaccionar ante una carta amenazante de un despacho de abogados?**

Nunca debe contestarse este tipo de cartas sin la asesoría de un abogado especialista en esta materia. Si las amenazas de los abogados no tienen sustento legal, no hay nada de qué preocuparse.

- **¿Qué hacer si alguien quiere negociar o venderme un nombre de dominio idéntico o similar en grado de confusión a una de mis marcas?**

Es importante nunca entablar ningún tipo de comunicación con este tipo de personas, sin la previa asesoría de un abogado especialista. Tome en cuenta que una “negociación” de compra-venta de nombre de dominio puede arruinarle toda posibilidad de éxito en un caso de disputa ante la OMPI.

Además, si usted decide pagarle al “pirata”, solo estará fomentando la práctica de ciberocupación, y tal vez luego la misma persona intente registrar más dominios iguales o similares a sus marcas, pues sabe que ¡usted paga por ellos!

- **¿Se puede hacer algo si mi ex-diseñador web o proveedor de hosting “secuestró” mi nombre de dominio?**

Si. Existe un mecanismo especial para resolver esta clase de disputas para nombres de dominio .mx denominado “Disputas por Titularidad”. Es sumamente rápido y no tiene costo en NIC México. Contacte a un abogado especialista para que le apoye con este tipo de casos.

Si usted es abogado o no le incomoda enterarse de temas legales, seguramente la siguiente sección será de su particular interés.

Preguntas Legales Frecuentes

- **¿Qué es un “litigio” de un nombre de dominio?**

Un procedimiento contencioso llevado ante una autoridad judicial o administrativa en México. A la fecha, no se conocen muchos casos de “litigio” sobre nombres de dominio, pues el sistema de disputas UDRP y LDRP ha probado ser bastante eficiente para dirimir estos conflictos. La herramienta legal más adecuada para resolver esta clase de casos pudiere ser un procedimiento de infracción administrativa ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Otra opción más compleja podría ser un juicio civil por daños y perjuicios.

- **¿Qué significa “cybersquatter” o “cybersquatting”?**

“Cybersquatting” es el término en inglés al que la OMPI ha optado por llamar en español “ciberocupación”. Se refiere a la práctica abusiva de registrar/usar nombres de dominio de mala fe, usualmente con el objetivo de venderlo al titular de la marca por un monto muy superior al costo del registro, o para hacer dinero desviando el tráfico hacia otros sitios web o instalando directorios publicitarios (*pay per click*) en ellos. “Cybersquatter” se refiere a la persona/entidad que realiza estas prácticas abusivas, que bien pudiéramos traducirlo a *español mexicano* como “pirata de nombres de dominio”.

- **¿Qué es una “disputa” de nombre de dominio?**

Es un procedimiento alternativo de resolución de controversias, similar al arbitraje, orientado a resolver disputas entre el titular de un nombre de dominio y alguien que cree tener un mejor derecho para ser titular de dicho nombre de dominio.

- **¿Qué es una disputa UDRP?**

Es un procedimiento de disputa sobre un nombre de dominio que se lleva a cabo bajo la Políticas **UDRP** (*Uniform Dispute Resolution Policy*).

Los nombres de dominio que son sometidos a disputas **UDRP** son los conocidos como **gTLD** (*global Top Level Domain*), es decir, los siguientes: .aero, .asia, .biz, .cat, **.com**, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, **.net**, **.org**, .pro, .tel y .travel.

- **¿Qué es una disputa LDRP?**

Es un procedimiento de disputa sobre un nombre de dominio que se lleva a cabo bajo la Política **LDRP** (*Local Dispute Resolution Policy*). Para el caso de disputas sobre dominios .mx, se resuelven bajo las Políticas de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio para .MX (LDRP) de NIC México.

Los nombres de dominio que son sometidos a disputas **LDRP** son los conocidos como **ccTLD** (*country code Top Level Domain*), es decir, los .com.mx, .net.mx, y .org.mx, o la correspondiente nomenclatura en otros países, como .bo (bolivia), .co (colombia), .gt (guatemala), etc.

No todos los países del mundo han adoptado el mecanismo UDRP, transformándolo en políticas LDRP. Muchos de ellos tienen mecanismos *ad hoc* para resolver estas controversias, a través de tribunales arbitrales o judiciales nacionales.

Sólo por mencionar ejemplos, en América Latina, Chile tiene un procedimiento de Mediación y Arbitraje para resolver estas controversias, mientras Argentina y Brasil han determinado que estas disputas deberán ser resueltas por los tribunales judiciales competentes. Los países de la región que han adoptado el mecanismo de **disputas LDRP** son: Bolivia, Belice, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

- **¿Quién resuelve o decide las disputas UDRP o LDRP?**

Estos procedimientos son sometidos ante un proveedor de servicios de solución de controversias acreditado. Tratándose de controversias sobre **nombres de dominio .mx**, el único proveedor acreditado para resolverlas es el Centro de Arbitraje y Mediación de la **OMPI** (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o “WIPO” por sus siglas en inglés).

Tratándose de controversias sobre **nombres de dominio gTLD**, existe una lista de proveedores autorizados para resolver estas disputas publicada por ICANN, entre los que se encuentran el Centro de Arbitraje y Mediación de la **OMPI** y el National Arbitration Forum.

- **¿Cuánto tiempo dura una controversia UDRP/LDRP?**

Normalmente 60 días a partir de que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI recibe la solicitud de demanda. La práctica nos indica que este tiempo se puede extender a 90 días.

- **¿Cuánto cuesta una disputa UDRP/LDRP?**

Cuota del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI: Para casos que involucren entre 1 y 5 nombres de dominio que sea decidido por un solo panelista, la cuota de la OMPI es de \$1,500 dólares. Para casos que sean decididos por tres panelistas, la cuota será de \$4,000 dólares. Para casos que involucren entre 6 y 10 nombres de dominio que sean decididos por un panelista, la cuota será de \$2,000 dólares, y de \$5,000 dólares para los casos que se decidan por 3 panelistas.

Son las partes las que deciden si el caso será resuelto por uno o tres panelistas, aunque normalmente es el promovente quien lo determina y quien paga la cuota de la OMPI. En casos poco comunes, cuando el promovente ha elegido 1 panelista, el demandado puede solicitar la intervención de 3 panelistas, y entonces deberá compartir los gastos de la cuota de la OMPI con el promovente.

Honorarios de Abogados: Normalmente un abogado especialista cobrará entre \$2mil y \$4mil dólares por llevar un asunto, dependiendo la complejidad del mismo. No hay “tasas” o tarifas pre-establecidas. Algunos cobrarán cuota fija, otros (como los grandes despachos de abogados) facturarán por hora.

No es obligatorio estar representado por un abogado en esta clase de procedimientos, aunque la gran mayoría de los promoventes deciden presentar las disputas con el apoyo de abogados especialistas. Son los demandados los que más frecuentemente, con afán de ahorrarse dinero, deciden contestar la demanda sin ayuda o intervención de abogados.

- **¿Son las disputas UDRP/LDRP las únicas disponibles o aplicables para resolver controversias sobre nombres de dominio?**

No. Existen al menos otras 8 políticas globales o regionales (usDRP, usNDP, TDRP, RDRP, QCP, MDRP, ERDRP y CRCP) para resolver controversias sobre nombres de dominio. Es un error considerar que los mecanismos de solución de controversias para nombres de dominio estén

diseñados únicamente para proteger derechos marcarios o de propiedad intelectual de sus respectivos titulares, pues existen variadas “razones legales” para iniciar una disputa por un nombre de dominio.

- **¿Cómo seleccionar un buen abogado?**

En teoría, cualquier abogado experto en propiedad intelectual debería ser capaz de llevar estos casos. El abogado idóneo para llevar asuntos de esta naturaleza debe (i) ser especialista en dos áreas, propiedad intelectual y derecho informático, y (ii) tener experiencia probada en la materia. Averigüe cuántos casos ha llevado personalmente, cuántos casos ha ganado, qué nombres de dominio ha recuperado, etc.

Publicación: 24 de Junio, 2010

Licencia CREATIVE COMMONS: Atribución-Licenciamiento Recíproco 2.5 (México)

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/mx/legalcode>

Para citar la obra debe incluirse la siguiente información:

Guía para el Registro, Administración, Protección y Disputas de Nombres de Dominio
Junio 2010 – D.R. 2010 © Joel A. Gómez Treviño – www.joelgomez.mx