

CÓMO REDACTAR UNA DEMANDA Y CONTESTACIÓN EN UNA DISPUTA SOBRE NOMBRES DE DOMINIO

Por Mtro. Joel A. Gómez Treviño*

SUMARIO: Introducción; 1. ¿Cómo redactar una demanda para una disputa de Nombre de Dominio?; 2. ¿Cómo contestar una demanda para una disputa de Nombre de Dominio?; Consideraciones finales.

RESUMEN. Este artículo brinda al lector sugerencias para aumentar considerablemente las posibilidades de salir victorioso en una disputa sobre nombres de dominio bajo las Políticas UDRP y LDRP. El objetivo es compartir experiencias y generar ideas para redactar demandas y contestaciones con mejores posibilidades de éxito. Se incluye un resumen de la Política que regula estas disputas sobre nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD's), así como ejemplos reales de argumentación realizada en diversos casos presentados o contestados ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

PALABRAS CLAVE. Disputas de Nombres de Dominio, UDRP, LDRP, OMPI, IMPI, NIC México, Marcas Registradas, Propiedad Intelectual.

ABSTRACT. *This article gives the reader tips to increase the chances of victory in a dispute of domain names under the UDRP and LDRP Policy. The goal is to share experiences and generate ideas for writing requests and responses with better chances of success. It includes a summary of the Policy governing these disputes over generic top-level domain names (gTLD's), as well as real examples of arguments made in various cases filed or answered before the World Intellectual Property Organization (WIPO).*

KEYWORDS: *Domain Names Disputes; UDRP; LDRP; OMPI; IMPI; NIC México; Trade-marks; Intellectual Property.*

* Abogado egresado del ITESM Campus Monterrey en 1995, con Maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Arizona (Estados Unidos) y estudios de Posgrado en Liderazgo de Negocios y Derecho de Propiedad Intelectual Internacional realizados en Reino Unido. Cuenta con certificaciones en Aspectos Regulatorios del Gobierno Electrónico y Aspectos Legales del Comercio Electrónico de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Ha impartido más de 160 conferencias en programas académicos y profesionales de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Italia y Asia. Desde 1998 ha sido Profesor de Derecho Informático en diversas universidades nacionales y extranjeras, entre ellas: ITESM, UP, UNAM, La Salle, INACIPE, Universidad Nacional de la Patagonia "San Juan Bosco" (Argentina), Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador) y The University of San Diego (Estados Unidos).

INTRODUCCIÓN

En la escuela de derecho nunca tomamos una clase que nos enseñara cómo ganar una disputa de nombres de dominio. En la vida profesional es difícil encontrar un mentor que nos guíe en esta “sub-especialidad” de propiedad intelectual. Tampoco existe bibliografía en México sobre este tema, y solo algunos capítulos dentro de algunas obras argentinas y españolas abordan este tema de manera general. Sin temor a equivocarme, creo que todos los que estamos involucrados en estos temas (que no somos muchos) aprendimos de manera autodidacta, o en el mejor de los casos asistiendo a seminarios y conferencias.

Este artículo no presentará fórmulas exactas para ganar una controversia de nombres de dominio, sino solamente brinda al lector sugerencias para aumentar considerablemente las posibilidades de salir victorioso en un caso UDRP/LDRP. El objetivo es compartir experiencias y generar ideas para redactar demandas y contestaciones con mejores posibilidades de éxito. Presentaré consejos previos a la redacción de la demanda y contestación, y desde luego recomendaciones para una eficiente elaboración de estos documentos.

Aunque parto de la premisa que el lector ya conoce el sistema de solución de controversias de nombres de dominio (UDRP), a continuación encontrarán un resumen de la Política que regula estas disputas sobre nombres de dominio genéricos de nivel superior (gTLD's):

“4 (a).- Deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (el ‘demandante’) afirme ante el proveedor de solución de controversias, lo siguiente:

- I. que su Nombre de Dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos;*
- II. que usted no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio;*
- III. que su Nombre de Dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.”*

La Política ofrece lineamientos que ayudan a determinar qué se debe entender por “ausencia de derechos e intereses legítimos” así como “registro y uso de mala fe”.

“b. Prueba del registro y uso de mala fe. A los efectos del apartado 4(a)(iii), las siguientes circunstancias, entre otras, si el jurado las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un Nombre de Dominio:

- I. circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el Nombre de Dominio era vender, alquilar o ceder de*

cualquier otro modo el registro de dicho Nombre de Dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho Nombre de Dominio;

- II. si usted ha registrado el Nombre de Dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado Nombre de Dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;*
- III. si su objetivo fundamental al registrar el Nombre de Dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o*
- IV. si, al utilizar el Nombre de Dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.*

c. Cómo demostrar sus derechos y sus legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio al responder a una demanda. Cuando reciba una demanda, consulte a la cláusula 5 del Reglamento para determinar cómo debe preparar su respuesta. Cualquiera de las circunstancias que se exponen a continuación, entre otras, servirá como prueba de sus derechos o legítimos intereses sobre el Nombre de Dominio a los efectos del apartado 4(a)(ii), siempre y cuando el grupo de expertos las considere probadas tras la evaluación de las pruebas que se hayan presentado:

- I. antes de recibir la notificación de la demanda, usted ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el Nombre de Dominio o un nombre correspondiente al Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;*
- II. usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el Nombre de Dominio, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;*
- III. usted está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del Nombre de Dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.”*

Tal como lo comentaremos más adelante, la “*Política de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio .mx*” (LDRP) varía ligeramente respecto de la UDRP. Recomiendo ampliamente la lectura de la “Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio”.¹

I. ¿CÓMO REDACTAR UNA DEMANDA PARA UNA DISPUTA DE NOMBRE DE DOMINIO?

I.1. DETERMINA SI VAS A INICIAR UNA CONTROVERSIA UDRP O LDRP

Por absurdo que parezca, a veces nos perdemos en cosas tan simples como ésta. Recuerda, si se trata de un Nombre de Dominio gTLD (por ejemplo: .com, .net, .org) la Política que aplica es la UDRP. Si es un Nombre de Dominio ccTLD (por ejemplo: .com.mx o .mx) la Política que aplica es la LDRP.mx.

Aunque ambas políticas son substancialmente parecidas, no dejan de ser diferentes en puntos importantes, tales como el número de elementos a probar (cuatro en UDRP y tres en LDRP.mx) y el idioma del procedimiento. También algunos términos importantes son diferentes. En un procedimiento UDRP se habla de “demanda”, “demandante” y “demandado”. En un procedimiento LDRP.mx los términos equivalentes son “solicitud de controversia”, “promovente” y “titular”. También hay que recordar que el procedimiento UDRP es ya 100% electrónico (eUDRP), mientras el LDRP.mx se mantiene híbrido (parte es electrónico y parte en papel).

I.2. DESCARGA EL FORMATO CORRESPONDIENTE DE LA PÁGINA DE LA OMPI

La página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) cuenta con modelos de contestación y demanda, tanto para disputas UDRP como LDRP (.mx).

Modelo de Demanda eUDRP (español):

- <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/es/docs/complaint-eudrp.doc>

Modelo de Demanda UDRP (inglés):

- <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/complaint-eudrp.doc>

Solicitud tipo para .MX:

- <http://www.wipo.int/amc/es/docs/complaint-mx.doc>

¹ Véase <http://www.wipo.int/amc/es/domains/guide/index.html> o bien realice la descarga de la versión en .pdf (http://www.wipo.int/freepublications/es/arbitration/892/wipo_pub_892.pdf).

1.3. INVESTIGA TODO LO QUE PUEDas SOBRE EL TITULAR ANTES DE TOMAR CUALQUIER DECISIÓN

La investigación no debe limitarse a las bases de datos “who is” que muchos usan como si esta fuera la única herramienta para conocer “al enemigo”. Básicamente debes conocer cuatro cosas sobre él:

1.3.1. ¿QUIÉN ES?, ¿ES PERSONA FÍSICA O MORAL?

Usa las bases de datos *who is* para conocer la identidad de

Para nombres de dominio gTLD

- <http://www.whois.net/>
- <http://whois.domaintools.com/>
- <http://who.is/>

Para nombres de dominio ccTLD.mx

<http://whois.mx/>

Es posible que el Titular use un servicio de privacidad whois. Si éste es el caso hay dos posibilidades:

- Envía una e-mail o haz una llamada y solicita los datos del Titular (seguramente te pedirán justificar tu petición). Algunos proveedores suelen revelar los datos de identidad y contacto del Titular ante este tipo de peticiones.
- Si no te contestan o te dicen que no te pueden proporcionar la información, no te quedará más remedio que demandar al servicio de privacidad de whois.

Cuando existe un “registro privado”, el servicio de registros privados puede ser el legítimo dueño del Nombre de Dominio. En la base de datos de la OMPI podrás encontrar cientos de casos iniciados contra servicios de privacidad whois. De hecho, en mayo de 2009, la Corte de Distrito de California determinó que si un Nombre de Dominio cuenta con servicio de privacidad, dicho servicio es legalmente el dueño del Nombre de Dominio. El servicio de privacidad actúa como ciber-arrendador de una propiedad en Internet, y el dominio es licenciado (arrendado) al cliente del servicio de privacidad (Solid Host, NL vs NameCheap, Inc.)

1.3.2. ¿QUÉ HAY SOBRE ÉL EN INTERNET?, ¿HACE USO LEGÍTIMO DEL NOMBRE DE DOMINIO?

Si de una inspección visual del contenido del sitio web que resuelve al Nombre de Dominio que te interesa recuperar, no hay evidencia obvia de mala fe en el registro o uso del mismo, necesitarás encontrar o producir pruebas a tu favor.

Debes averiguar todo lo que puedas sobre su Titular. Google es tu mejor herramienta para planear el inicio de cualquier controversia sobre nombres de dominio. Averigua si el Titular (sea persona física o moral) goza de una buena reputación de negocios, o si ha tenido problemas de cualquier índole en el pasado que puedan ayudar a construir tu caso.

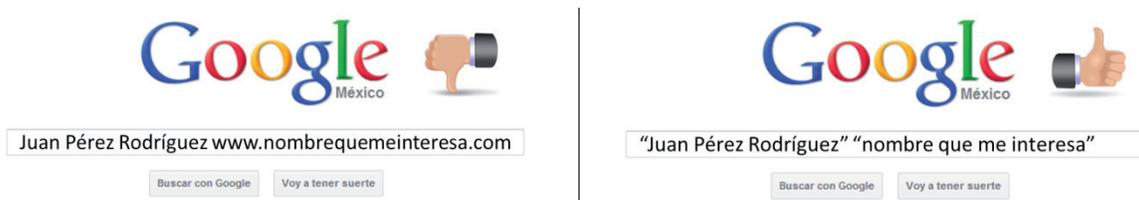
1.3.3. ¿TIENE DERECHOS (MARCAS REGISTRADAS, AVISO COMERCIAL REGISTRADO, DENOMINACIÓN DE ORIGEN O RESERVAS DE DERECHOS) O INTERESES LEGÍTIMOS?

Uno de los elementos de la política que deberás probar, es “la ausencia de derechos o intereses legítimos”. Probar un hecho negativo suele ser un dolor de cabeza para muchos abogados. No cometas el clásico error de solo afirmar en la demanda: “*Es evidente que el demandado no cuenta con derechos ni intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa*”. Afirmar no sirve de nada, aunque parezca difícil el reto, hay que probar hechos negativos. Para lograr probar este elemento:

- Realiza una búsqueda de:
 - Antecedentes registrales ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR).
 - Marcas en el Sistema de Consulta Externa de Marcas (MARCANET) del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).
 - Denominaciones de sociedades en el Sistema Integral para Artículo 27 Constitucional (SIPAC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Si no encontraste nada que pueda demostrar un derecho legítimo a favor del Titular, entonces es momento de buscar intereses ilegítimos.

- Realiza una búsqueda en Google. Cruza el nombre del Titular con el del Nombre de Dominio en disputa en la caja de búsqueda: [“nombre apellido” + “signo distintivo del Nombre de Dominio”] o [“nombre de la empresa” + “signo distintivo del Nombre de Dominio”]. Usa los términos entre comillas para obtener resultados específicos. Cuando menciono “signo distintivo del Nombre de Dominio” me refiero a que no escribas el Nombre de Dominio completo, solo la parte distintiva que es de interés marcario o de propiedad intelectual.



Es posible que el Titular no tenga una marca o derecho de propiedad intelectual registrado, pero aun así cuente con intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, por ello es importante esta búsqueda en Google.

En otras palabras, hay que evitar que nos tomen por sorpresa en una contestación con el argumento: “*no tengo marca registrada, no tengo reserva de derechos pero he sido conocido toda mi vida con el apodo XYZ*”, “*no tengo marca registrada, no tengo reserva de derechos, pero mi empresa ha usado desde su fundación el nombre XYZ*”.

1.3.4. ¿HA SIDO DEMANDADO ANTES ANTE LA OMPI U OTRO PROVEEDOR DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ACREDITADO ANTE EL ICANN?

Tal vez la parte más importante de tu investigación es verificar si el Titular ha sido demandado con anterioridad en una disputa por nombres de dominio. Ese solo hecho podría ayudarte a probar un patrón de mala fe, desde luego si el Titular perdió el o los casos. Hay que recordar que la OMPI no es el único proveedor de solución de controversias acreditado ante ICANN, por lo que sugiero amplíes tu búsqueda al menos a los dos proveedores más relevantes para México:

- Base de datos de casos de la OMPI.
- Base de datos de casos del NAF (*National Arbitration Forum*).

Es importante citar cualquier caso que hayas encontrado en donde el Titular haya sido previamente demandado y haya perdido el Nombre de Dominio.

1.4. INVESTIGA CASOS (ANTECEDENTES) QUE TE AYUDEN A SOPORTAR TU DEMANDA

Toda demanda UDRP o solicitud LDRP.mx se debe argumentar no solo en base a la Política respectiva, sino también debe apoyarse en antecedentes o resoluciones previas que coincidan con los hechos y/o características de tu caso.

- Base de datos de casos de la OMPI.
- Índice de resoluciones de los Grupos de Expertos de la OMPI.
- Visión general de la OMPI sobre resoluciones de los Grupos de Expertos (Versión 2.0)
- Base de datos de casos del NAF (*National Arbitration Forum*).

No te conformes con casos en español, puesto que la mayoría de las resoluciones están escritas y publicadas en el idioma inglés. Tampoco te quedes solo con los resultados de la OMPI, recuerda que el NAF es tal vez el segundo proveedor de controversias de nombres de dominio más importante de ICANN.

1.5. ANALIZA LA INFORMACIÓN QUE OBTUVISTE EN TUS INVESTIGACIONES (1.3. Y 1.4.) Y TOMA UNA DECISIÓN: ¿ES SUFICIENTE PARA ARMAR Y PRESENTAR UNA DEMANDA DE NOMBRE DE DOMINIO?, ¿PUEDES PROBAR SIN PROBLEMAS LOS TRES O CUATRO ELEMENTOS QUE MARCA LA POLÍTICA UDRP O LA LDRP?

Muchas veces no es suficiente la información que encontramos en nuestras investigaciones previas, por lo que si ese es el caso, es momento de tomar una de dos decisiones: (a) ser honesto con el cliente y decirle que no hay bases suficientes para tener éxito en una demanda, o (b) intentar provocar o producir (legalmente) las pruebas que nos faltan. Si optas por la segunda opción, entonces procede implementar el 1.7.

1.6. “CONGELA LOS HECHOS”, ANTICIPA CAMBIOS NO DESEADOS

Antes de tener cualquier tipo de contacto con el Titular, es indispensable que pidas a un Fedatario Público que realice una fe de hechos que certifique los contenidos de la página web a la que resuelve el Nombre de Dominio que deseas recuperar. No importa si el Nombre de Dominio no tiene página web (está en blanco, marca error o está “estacionada”) o si al entrar a la página que resuelve el dominio te redirecciona a otra página o dominio. Todo esto debe ser plasmado por el Fedatario en la fe de hechos. El objetivo es prevenir que después de contactar al Titular, éste pueda cambiar inmediatamente los contenidos del Nombre de Dominio para justificar un posible *interés legítimo*. Si lo hace, tendremos prueba fehaciente de lo que había antes. También es ideal obtener una fe de hechos del resultado de búsqueda en la base de datos whois, para dejar constancia de quién era el Titular del Nombre de Dominio en ese momento.

1.7. ENVÍA UNA CARTA DE “CESE Y DESISTIMIENTO” AL TITULAR

Solo hasta esta etapa o momento de la investigación o proceso de recuperación del Nombre de Dominio es prudente enviar una carta de “cese y desistimiento” al Titular. El objetivo *aparente* de esta carta es informar al Titular el uso no autorizado de la marca en el Nombre de Dominio y requerirle que lo transfiera o cancele dentro de un plazo perentorio. El objetivo *real* de esta carta es provocar que el Titular conteste la carta o se ponga en contacto con el Titular de otra manera.

Si el Titular contesta esa carta puede ser de tres maneras:

- a) Contesta en un tono agresivo o firme, negando cualquier violación de derechos marcarios o propiedad intelectual, dejando en evidencia que buscó asesoría legal para redactar la contestación.

- b) Contesta de manera moderada o timorata, desconociendo la existencia de la marca del Titular, argumentando “buena fe”, y normalmente da información sobre el uso “legítimo” que da o piensa dar al Nombre de Dominio. Este tipo de contestación denota la ausencia de asesoría legal previa.
- c) Contesta de manera temeraria o descarada, a veces disfrazando la mala fe, solicitando de manera directa o indirecta el pago de una suma considerable de dinero a cambio de regresar el Nombre de Dominio al propietario de la marca. En mi experiencia esta suma suele promediar los \$4,000 dólares, aunque me han llegado a pedir \$75,000 dólares por un Nombre de Dominio.

La contestación que más nos interesa desde luego es la c), la b) no es tan mala y si se da la a), pues el camino será difícil. Si estamos ante la presencia de un pirata (o “ciberocupa” como la OMPI ha optado por llamarlos), indudablemente nos pedirá una suma importante de dinero a cambio del Nombre de Dominio, lo cual casi en automático nos permite probar la “mala fe”.

1.8. MONITOREA LOS CONTENIDOS DEL NOMBRE DE DOMINIO Y LOS DATOS DE CONTACTO EN WHOIS

Pase lo que pase en la o las comunicaciones que sostengas con el Titular, monitorea continuamente tanto la página web que resuelve al Nombre de Dominio como la base de datos *whois*. Es posible que existan cambios en la página para tratar de justificar un interés legítimo o cambios en la titularidad del Nombre de Dominio (*cyberflying*)² para complicar una demanda inminente.

1.9. CUIDADO CON EL CYBERFLYING / CYBERFLIGHT

Si sigues lo recomendado en el punto 1.7 (envías una carta de cese y desistimiento), es probable que enfrentes una situación de *Cyberflight*. Por ello, es importante que sigas también los consejos plasmados en el punto 1.6 (congela los hechos) y 1.8. (monitorea los datos de contacto en whois). En *Humana Inc. vs CDN Properties Incorporated* (Caso No. D2008-1688), el panelista Narayanswamy presenta un buen resumen del concepto de *Cyberflying* o *Cyberflight*:

“ ‘Cyberflight’ se describe como un intento de retrasar un procedimiento UDRP al cambiar los datos de registro del Nombre de Dominio o cambiar registrador, después de enterarse de la demanda. Ver *PREPADOM vs Domain Drop S.A.* (PREPADOM-COM-DOM), Caso OMPI No. D2006-

² Casos de Cyberflying: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/fulltext_decisions.jsp?q=Cyberflying

0917. El Cyberflight puede ocurrir antes de la presentación de una demanda, o después de la presentación de la misma, cuando las partes interesadas en la controversia han sido notificadas del caso. El primer tipo de Cyberflight normalmente podría ser una respuesta directa a una carta de cese y desistimiento, por ejemplo, en *Fifth Third Bancorp v. Secure Whois Information Services*, Caso OMPI No. D2006-0696. Probablemente dicho Cyberflight es indicativo de mala fe, aunque no es una violación directa al párrafo 8 (a) de la Política.

*El segundo tipo de Cyberflight se produce cuando el Nombre de Dominio se transfiere en un proceso pendiente y es una violación directa del párrafo Política 8 (a). Aunque no hay ‘criterio normalmente aceptado’³ sobre lo que constituye un ‘proceso pendiente’, los casos precedentes han determinado que el proceso se inicia a partir de la presentación de la demanda y no a partir del inicio formal del procedimiento. Ver *PREPADOM vs Domain Drop S.A.*, Caso OMPI No. D2006-0916 o *Imperial Chemical Industries, PCL. vs Oxford University*, Caso OMPI No. D2001-0292.*

*En virtud del párrafo 8 (a) de la Política, el registrador no está autorizado para transferir el Nombre de Dominio durante un proceso pendiente. Sin embargo, el Cyberflight se ha encontrado en casos en que los cambios de registro se han producido después de la presentación de la demanda, pero antes de que el registrador verifique los datos de contacto al proveedor de servicios (de solución de controversias). Ver *CanWest Mediaworks Publications Inc. vs Laksh Internet Solutions Private Limited/ SA c/o FP*, Caso OMPI No. D2008-0687 y *Rediff.com India Ltd. vs Laksh Internet Solutions Private Limited*, Caso OMPI No. D2008-0804. A pesar de tales violaciones graves a la política, de conformidad con la Política Uniforme (UDRP), un panel no tiene el poder de cancelar dichas transferencias. Ver *Kostritzer Schwartzbierbrauerei, supra.*”*

I.10. EVALÚA Y PLANEA LA ESTRATEGIA DE TU DEMANDA UDRP / SOLICITUD LDRP.MX

Con las pruebas reunidas hasta ahora, determina cuáles de los elementos de la Política puedes probar fácilmente y cuáles pueden ser complicados de argumentar y probar. Normalmente el punto más fácil de probar es la “identidad o similitud en grado de confusión”; la “ausencia de derechos o intereses legítimos” y el “uso y/o registro de mala fe” suelen ser los elementos más complicados de probar.

Recuerda que como demandante tienes una gran ventaja (✓) y dos importantes desventajas (✗):

³ Bright line rule. <http://definitions.uslegal.com/b/bright-line-rule/>

- ✓ Tienes todo el tiempo del mundo para planear y redactar tu solicitud o demanda.
- ✗ Solo tienes una oportunidad para presentar tus argumentos (no hay etapa de alegatos). No sabes qué va a contestar el demandado, procura anticipar sus argumentos.
- ✗ Tienes que probar los 3 ó 4 elementos que marca la Política LDRP o UDRP.

I.II. REDACCIÓN DE LA DEMANDA UDRP / SOLICITUD LDRP.MX

Antes de empezar, es importante que vuelvas a leer los puntos 1.1 y 1.2 de este artículo. Ten cuidado de usar el formato correcto, recuerda que son diferentes tanto la Política como los casos LDRP.mx y UDRP.

Hay tres recomendaciones que jamás debes olvidar:

- a) No excederte del límite de 5,000 palabras. Tanto el Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX [3. B) vii) 3] como los Reglamentos Adicionales de la OMPI relativos a la Política UDRP [10. a)] establecen que el apartado V de la solicitud de controversia de Nombre de Dominio (Fundamentos de Hecho y de Derecho) no debe exceder de 5,000 palabras.
- b) Hazle la vida simple al Experto o Grupo de Expertos:
 - Evita argumentos ociosos, no caigas en “legalismos” innecesarios y sobre todo, “*ponle todo en bandeja de plata al Experto*”;
 - No lo hagas leer de más (procura que tus anexos sean breves);
 - No redactes como si fuera una demanda civil, mercantil o un procedimiento administrativo; una disputa UDRP / LDRP no es nada de eso.
 - Cuando cites casos o antecedentes:
 - i. No menciones solo el título o nombre del caso, sino los argumentos concretos del panelista que apoyan tu demanda.
 - ii. Incluye un hipervínculo (enlace) para que el panelista pueda ubicar fácilmente el caso referido.
- c) Jamás presentes una solicitud / demanda o contestación sin antecedentes. Aunque los panelistas o grupos de expertos no están obligados a seguir las decisiones que tomen otros panelistas, en el caso <lifemagazine.com> se estableció un criterio interesante:

“(…) si un principio enunciado en una decisión está bien razonado y es repetidamente adoptado por otros paneles, la mayoría cree que en ausencia de razones convincentes que requieren de cualquier manera una determinación, la regla establecida debe ser respetada. La mayoría cree que los usuarios potenciales de la Política Uniforme (UDRP) tienen derecho a cierto grado de previsibilidad”. Time Inc. v. Chip Cooper (Case No. D2000-1342).⁴

Además, la Visión General de la OMPI en el párrafo 4.1 establece que:

“(…) la Política Uniforme (UDRP) no opera en una estricta doctrina de precedentes. Sin embargo, los paneles consideran deseable que sus decisiones sean consistentes con decisiones previas de otros paneles relacionadas con situaciones de hecho similares”.⁵

I.I.I.I. REPASA BIEN LA POLÍTICA Y REGLAMENTO(S) QUE SEAN APLICABLES AL PROCEDIMIENTO

He aquí un listado mínimo:

<p>Aplicables a controversias en materia de dominios genéricos de nivel superior (gTLD): .aero, .biz, .com, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .net, .org, .pro, .travel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP)</u>. • <u>Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Reglamento UDRP)</u>. • <u>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 de la OMPI)</u>. • <u>Nuevo Reglamento eUDRP; Implementación del proceso y presentación electrónica ante la OMPI</u>. • <u>Guía de la OMPI de solución de controversias en materia de nombres de dominio</u>.
<p>Aplicable a controversias en materia de dominios .mx (ccTLD. mx)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP)</u>. • <u>Reglamento de la política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el “Reglamento” LDRP)</u>. • <u>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 (el “Reglamento Adicional”)</u> (En vigor a partir del 1 de diciembre de 1999).

⁴ The Role of Precedent and Authority in Udrp Cases.

⁵ Unsettled Law on Domain Criticism Sites.

Nota de la OMPI: Diferencias más relevantes entre el procedimiento para .mx (LDRP) y la Política uniforme de Solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) incluyen los siguientes:

- Mientras que en la LDRP existe una protección más limitada que la UDRP entorno a las marcas -en tanto que en ésta (la LDRP) solo protege marcas de productos o servicios registradas en México. En esta misma, existe una protección más amplia que la UDRP al incluir también: avisos comerciales registrados, denominaciones de origen o reservas de derechos, sobre los que el Promovente tiene derechos.
- Por otra parte, bajo la UDRP se debe establecer que, tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio (ambos) han sido de mala fe, pero bajo la LDRP basta con establecer el registro de mala fe del Nombre de Dominio o el uso de mala fe del Nombre de Dominio (uno es suficiente).

1.11.2. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO, SECCIÓN V DEL FORMATO DE SOLICITUD LDRP Y SECCIÓN VI DEL FORMATO DE DEMANDA UDRP

Esta es la columna vertebral de tu demanda. Veamos párrafo a párrafo las principales similitudes y diferencias entre las ya multicitadas Políticas aplicables a disputas sobre nombres de dominio.

Política UDRP (gTLD's)	Política LDRP.mx (ccTLD's)
<p>4. Procedimiento administrativo obligatorio.</p> <p>a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que</p>	<p>1. Procedimiento de solución de controversias.</p> <p>a. Controversias aplicables. Todas las personas que estimen afectados sus derechos (promovente) y que deseen solicitar la cancelación del registro o transmisión de la titularidad del registro de un Nombre de Dominio en .MX, aceptan someterse a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (LDRP) y al reglamento respectivo, ante un proveedor de servicios de solución de controversias, autorizado por el Registry .MX, conformado por un grupo independiente e imparcial de expertos, en los siguientes casos:</p>

<p>i) usted posee un Nombre de Dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y</p>	<p>i) el Nombre de Dominio es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que el promovente tiene derechos; y</p>
<p>ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio; y</p>	<p>ii) el titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio; y</p>
<p>iii) usted posee un Nombre de Dominio que ha sido registrado (y) se utiliza de mala fe.</p>	<p>iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado (o) se utiliza de mala fe.</p>
<p>11. Idioma del procedimiento</p> <p>a) A menos que las partes decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.</p>	<p>Idioma de los procedimientos. Artículo 13.</p> <p>a) A menos que las partes decidan lo contrario, el idioma del procedimiento será el español, a reserva de la facultad del grupo de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento.</p>

1.11.2.1. ERRORES COMUNES Y CÓMO EVITARLOS



- Redactar largas historias de la empresa que representas y tediosos argumentos del por qué es famosa la marca que ampara un producto o servicio.



Existe un límite de 5,000 caracteres. No gastes espacio innecesario en argumentos no solicitados por el formato ni por la Política. No está mal presentar estas historias o argumentos en el cuerpo de esta sección, pero debe ser de manera muy resumida. Usa los Anexos para agregar más información.

- Afirmar que la marca de tu representada es “notoriamente conocida” sin probarlo.

Si lo haces, es probable que debas presentar la declaratoria correspondiente del IMPI, según el estándar previsto en el artículo 98 bis y subsecuentes de la L.P.I.



<ul style="list-style-type: none"> • Usar frases frecuentemente en demandas civiles, mercantiles, penales o administrativas (“es falso de toda falsedad”, frases en latín, principios de derecho romano, etc.) 	<p>Sean prácticos, concretos y simples, vayan al grano. Concentren sus esfuerzos en probar los argumentos de la Política, soportándolos con antecedentes (casos previos).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Usar argumentos legales o leyes nacionales ajenas al procedimiento, tales como ley de imprenta, garantías constitucionales, códigos penales, leyes administrativas, etc. 	<p>Las disputas UDRP / LDRP son procedimientos alternos de solución de controversias de índole eminentemente internacional y orientadas a proteger derechos de propiedad intelectual. Nada prohíbe a las partes ni a los expertos, argumentar en su demanda y fundamentar sus decisiones en derecho mexicano, pero lo considero innecesario. La Política brinda herramientas y principios legales suficientes.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ocupar demasiado espacio para argumentar el primer elemento de las Políticas (identidad o similitud en grado de confusión). 	<p>Los Expertos, como su nombre lo indica, son especialistas al menos en propiedad intelectual. No hacen falta muchos argumentos para convencerlos de que “ejemplo.com” es igual a la marca “ejemplo”.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Confundir términos, particularmente en Solicitudes LDRP.mx: Árbitro, Demanda, Demandante, Demandado. 	<p>En un caso LDRP.mx no hay demanda sino <u>solicitud</u>, no hay demandante sino <u>promovente</u>, no hay demandado sino <u>titular</u>, no hay árbitro sino <u>experto</u> o <u>panelista</u>. En casos UDRP los ejemplos operan a la inversa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Citar casos o precedentes sin el enlace correspondiente. 	<p>Facilítale la vida al Experto, incluye siempre las ligas (enlaces) a los casos que citas y a cualquier otra fuente relevante para tu caso.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Mezclar argumentos, v.gr., hablar de intereses legítimos en la sección de mala fe, hablar de identidad o similitud en grado de confusión en la sección de derechos o intereses legítimos... 	<p>Mantén tus líneas de argumentación claras, simples y separadas en cada sección. No es bueno confundir o revolver al Experto con laberintos argumentativos.</p>



- Perder al Experto con largos argumentos en cada sección, sin “desmenuzar” cada uno de los sub-elementos que prueban: derechos o intereses legítimos y registro o uso de mala fe.



La mejor manera de no perderse es copiar cada uno de los puntos de los artículos 1.b y 1.c de la Política LDRP.mx o 4.b y 4.c de la Política UDRP y argumentarlos de manera detallada.

I.11.2.2. EJEMPLOS DE ESTRUCTURA “IDEAL” DE ARGUMENTACIÓN

Resulta ideal para argumentar los elementos “derechos o intereses legítimos” y “mala fe en el uso o registro” usar una estructura simple pero efectiva:

V. B. El titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio

- + Argumentar sub-elemento 1. c. i)
 - + Agregar fragmento de la sección “debate y conclusiones” de uno o varios casos que sirva para reforzar argumento.
- + Argumentar sub-elemento 1. c. ii)
 - + Agregar fragmento de la sección “debate y conclusiones” de uno o varios casos que sirva para reforzar argumento.
- + Argumentar sub-elemento 1. c. iii)
 - + Agregar fragmento de la sección “debate y conclusiones” de uno o varios casos que sirva para reforzar argumento.

V. C. El nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe

- + Argumentar sub-elemento 1. b. i)
 - + Agregar fragmento de la sección “debate y conclusiones” de uno o varios casos que sirva para reforzar argumento.
- + Argumentar sub-elemento 1. b. ii)
 - + Agregar fragmento de la sección “debate y conclusiones” de uno o varios casos que sirva para reforzar argumento.
- + Argumentar sub-elemento 1. b. iii)
 - + Agregar fragmento de la sección “debate y conclusiones” de uno o varios casos que sirva para reforzar argumento.

- + Argumentar sub-elemento 1. b. iv)
- + Agregar fragmento de la sección “debate y conclusiones” de uno o varios casos que sirva para reforzar argumento.

Nótese que lo que debe citarse es no solo el caso (con su respectivo enlace), sino el fragmento de “debate y conclusiones” de que llevó al Experto tomar la decisión correspondiente.

1.11.2.3. EJEMPLOS REALES DE ARGUMENTOS

A continuación presentaré algunos ejemplos reales de argumentos extraídos de algunas demandas o solicitudes que me ha tocado presentar.

“SOLICITUD CONTRA EL TITULAR DE MAZDA.COM.MX
23 de mayo de 2005 / Caso ganado

Por último, y para refrendar nuestros argumentos que demuestran la mala fe con la que ha actuado en todo momento el Sr. Llamas, queremos dejar constancia de que también existe evidencia clara de mala fe, conforme a los criterios establecidos por la Doctrina de Mantenimiento Pasivo (Passive Holding Doctrine).

Según el caso líder y generador de esta doctrina, Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (Case No. D2000-0003), la política de resolución de disputas sobre nombres de dominio (UDRP), reconoce que la inacción (mantenimiento pasivo) en relación al registro de un Nombre de Dominio puede, en ciertas circunstancias, constituir el uso de mala fe de un Nombre de Dominio. Traemos esto a colación en virtud de que el Nombre de Dominio fue registrado por el Titular desde el año 2002, y como se expresó y probó con anterioridad (ver página 6, puntos B. 1. a. y b.), www.mazda.com.mx no se ha usado desde entonces.

El Panel de Expertos del citado caso afirmó que ‘el concepto de un Nombre de Dominio usado de mala fe, no está limitado a una acción positiva; la inacción es inherente al concepto. En otras palabras, es posible, en ciertas circunstancias, por la inactividad del Titular, considerar que el Nombre de Dominio está siendo usado de mala fe.’

Otro de los casos subsecuentes y seguidores de la Doctrina de Mantenimiento Pasivo, replica de un modo extraordinario lo sucedido en la presente disputa (www.mazda.com.mx):

‘Alega la demandada que como no usa el Nombre de Dominio no puede considerarse que esté haciendo un uso de mala fe. Pero este planteamiento no es aceptable. [...] es ilógico registrar un Nombre de Dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa, sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un Nombre de Dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después

vender al titular de la marca el Nombre de Dominio registrado. Bastaría con hacer el registro, no hacer ningún uso del Nombre de Dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el Nombre de Dominio. - J. García Carrión, S.A. v. M^a José Catalán Frías (Caso N° D2000-0239) -

Por último, citamos un extracto de la resolución de Telstra Corporation Limited v. Peter Yellowlees (Case No. D2002-0638): ‘De la información disponible para el Panelista, incluyendo el hecho de que los nombres de dominio no han sido usados en dos años y medio desde su registro, no puede haber otra conclusión que los nombres de dominio fueron registrados con el propósito principal de, en algún momento, obtener una ganancia del Promovente.’

Esta Doctrina ha formado un precedente internacional en la resolución de disputas de nombres de dominio que no puede dejarse pasar por alto. Los siguientes son sólo algunos de los casos que han seguido el criterio del ‘Mantenimiento Pasivo es equivalente a mala fe’:

*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, WIPO Case No. D2000-0003
Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren, WIPO Case No. D2000-0021;
Compaq Computer Corporation v. Boris Beric, WIPO Case No. D2000-0042;
InfoSpace.com, Inc. v. Tenenbaum Ofer, WIPO Case No. D2000-0075;
Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd., WIPO Case No. D2000-0086;
Marconi Data Systems, Inc. v. IRG Coins and Ink Source, Inc., WIPO Case No. D2000-0090;
Sanrio Company, Ltd. and Sanrio, Inc. v. Neric Lau, WIPO Case No. D2000-0172;
J. García Carrión, S.A. v. M^a José Catalán Frías, WIPO Case No. D2000-0239;
Advanced Micro Devices, Inc. v. [No Name], WIPO Case No. D2000-0515;
Teledesic LLC v. McDougal Design, WIPO Case No. D2000-0620;
Clínica Corachan, S.A. v. Fc Team Car, S.L., WIPO Case No. D2000-0723;
Red Bull GmbH v. Harold Gutch, WIPO Case No. D2000-0766”*

Para tomar en cuenta:

- Se compara constantemente el caso citado con el de **Mazda.com.mx**.
- Se usan argumentos del Experto extraídos de las decisiones citadas.
- Todas las citas a casos incluyen ligas o enlaces para su fácil ubicación.
- Se citan un número importante de casos que soportan nuestros argumentos después de haber extraído argumentos relevantes de decisiones de panelistas en al menos tres casos clave en el desarrollo de esta tendencia.
- Siempre es importante no solo buscar casos que favorezcan tu postura, sino encontrar evidencia de “doctrinas” o criterios generalmente aceptados como el de la “Doctrina del Mantenimiento Pasivo”.

“DEMANDA CONTRA EL TITULAR DE INNOVASPORT.COM
16 de mayo de 2005 / Caso ganado

B. The Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the domain name. The Respondent is NOT making a legitimate non-commercial or fair use of the domain name, since it is having commercial gain by misleadingly diverting consumers to Complainant’s competitors.

Griffin IT Media is having commercial gain by misleadingly diverting consumers seeking Complainant’s trademark to a web site with a directory of links to stores, products and services that compete with those offered by Complainant (Nike, Adidas, Atletica, Jersey de Tigres, Puma, Soccer Shoes, and Tennis).

The number of web sites being opened purely to publish pay-per-click advertising links from the likes of Google Inc and Yahoo Inc is rocketing, according to VeriSign Inc, which runs the .com and .net domain names. These speculators basically put up collections of Google AdSense or Yahoo Overture text advertising links that are more or less relevant to the topic indicated by the URL. Whenever someone comes across the site and clicks a link, the owner gets paid. - Pay-per-click speculation market soaring, Computer Business Review On-Line. –

According to the Panel of Big Dog Holdings, Inc. vs. Frank Day (NAF File No. 93554), ‘Respondents are not making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, for they clearly are seeking commercial gain by misleadingly diverting consumers to their own website’.

C. The domain name was registered and is being used in bad faith. For all the above mentioned circumstances and facts, just as the Panel Société Air France v. Kim Hyunggho (Case No. D2005-0442) considered, we believe that ‘since the Complainant’s trademark is well known in the Northern Mexico and Southern US, it is unlikely that the Respondent, at the time or registration of the Domain Name or thereafter, was not aware that he was infringing the Complainant’s trademark’. To support this affirmation, it is important to remark that the Respondent has repeatedly used the terms ‘Innova Sport Monterrey’ and ‘Innovasport.com.mx’ in its web site. See screenshots at pages 9 and 10. Besides, the Respondent has published in its website links to Complainant’s competitors.

There are several cases of the WIPO Center of Arbitration and Mediation and the National Arbitration Forum that matches with the facts of the present dispute, in the sense that with the registry of the domain name www.InnovaSport.com the Respondent has tried in a deliberate way to attract, with spirit of profit, users from Internet to its Web site, and sites of third parties, creating the likelihood of confusion with the Complaint’s trademark as to the source, sponsorship, affiliation or endorsement of the Respondent’s web site. Some relevant excerpts of such cases are quoted below:

WHITNEY NACIONAL BANK v. DOMAINCAR (CLAIM NUMBER: FA0601000634374). Respondent is using the <whitneybbank.com> domain name, which is confusingly

similar to Complainant's WHITNEY BANK mark, to divert Internet users to a web directory displaying links to Complainant's direct competitors. The Panel infers that Respondent receives click-through fees for diverting consumers from the web directory to third-party websites. Therefore, Respondent is taking advantage of the likelihood of confusion between Respondent's domain name and Complainant's mark and capitalizing on the goodwill associated with the mark. The Panel finds that such use constitutes evidence of bad faith registration and use pursuant to Policy ¶ 4(b)(iv).

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A. v. RICHARD J. (CASE No. D2005-0569). *The Complainant has shown that the Respondent is using the disputed domain names to divert internet users to a parking webpage linked to commercial websites of competitors of the Complainant in order to generate revenues on a 'pay per click' basis. The Panel thus finds that the Respondent registered and used the disputed domains in bad faith.*

TM ACQUISITION CORP. v. SIGN GUARDS A/K/A WILLIAM MOORE (CLAIM NUMBER: FA0211000132439). *The Panel infers from Respondent's use of the [...] Domain Names that it receives a commission for each redirected Internet user it attracts online [...] As each of these domain names are confusingly similar to Complainant's mark, this attraction for commercial gain equates to bad faith use and registration under Policy ¶ 4(b)(iv). See *Kmart v. Kahn*, FA 127708 (Nat. Arb. Forum Nov. 22, 2002)"*

Para tomar en cuenta:

- Se compara constantemente el caso citado con el de **InnovaSport.com**.
- Se usan argumentos del Experto extraídos de las decisiones citadas.
- Todas las citas a casos incluyen ligas o enlaces para su fácil ubicación.
- Se citan casos tanto de OMPI como del *National Arbitration Forum* (NAF).
- Se combinan elementos de la Política UDRP con argumentos de casos.

“**DEMANDA CONTRA EL TITULAR DE MUNDOJOVEN.COM**
22 de agosto de 2008 / Caso ganado

C. The domain name was registered and is being used in bad faith. In sum, the domain name in dispute should be considered as having been acquired and used in bad faith by the Respondent, due to the following reasons:

The Complainant is a well-known Travel Agency for youth people in Mexico, and has been doing business with the trademark 'Mundo Joven®' since 1998 (Evidence in: 'Annexes 1, 5, 6, 7, 8 and 15'). In Annex 15 the Panelist will find a list of Sale Awards granted to Complainant by: Sabre Travel Network México, American Airlines, USAirways, Northwest Airlines, Inc./KLM Royal Dutch Airlines, Star Alliance, DER Travel Services (1998 European Rail Pass Award), United and Canadian Airlines. Also, see in 'Annex 16' a table with the sales of Mundo Joven Travel Shop, S.A. de C.V. Since 1998, the Complainant has 10 registered trademarks that are either identical or

*confusingly similar to the domain name in dispute. (Evidence: ‘Annex 5’).
Mundo Joven Travel Shop, S.A. de C.V. registered the domain name ‘MundoJoven.com’ in 1998 and has been paying its renewal since then up to date (Evidence: ‘Annex 9’).
On February 8th, 2008, the complainant made the last payment to Network Solutions to renew the disputed domain name for 9 years (Expiration day: 2017-03-12).
The Complainant has acquired Common Law Trademark Rights from the actual use of the unregistered name ‘MundoJoven.com’. It has 23 stores and franchises through all the country in which such term is used widely (Evidence: ‘Annex 7’).
Since Network Solutions has placed a temporary lock on the domain names, Respondent has not been able to change DNS information, but he was successful in changing Administrative and Technical contacts, hence, acquiring rights and control over the domain name in dispute (Evidence: ‘Annexes 12 and 13’).
There is enough circumstantial evidence to infer that the Respondent (Ricardo Barron) is Fabian Huerta, former webmaster of the Complainant, who used his control over the Network Solutions account to hijack 10 domain names that belong to Mundo Joven Travel Shop, S.A. de C.V. (Evidence ‘Annexes 10, 11 and 12’).*

These circumstances indicate that the domain name was acquired (hijacked) primarily for the purpose of selling the domain name registration(s) to the owner of the trademark or service mark (the Complainant), for valuable consideration in excess of the Respondent’s out-of-pocket costs directly related to the domain name, or at least that the Respondent acquired the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark (the Complainant) from reflecting his trademark in a corresponding domain name.

Para tomar en cuenta:

- Presentarle al experto un resumen de tus principales hechos y argumentos.
- Como en los ejemplos anteriores, usar siempre argumentos breves.
- Hacer continuas referencias a los Anexos para evitar alargar los argumentos.

“DEMANDA CONTRA EL TITULAR DE GRUPOMODELO.COM
14 de marzo de 2006 / Caso ganado

B. El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio.

El demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio en relación a una oferta de ‘buena fe’ de productos o servicios.

DOMAIN CAR / UNASI, INC. no hace una oferta de ‘buena fe’ de productos o servicios. El demandado está lucrando con el buen nombre y reputación de ‘Grupo Modelo’, ya que al teclear el Nombre de Dominio www.GrupoModelo.com el navegador abre un portal en el que aparece un directorio que refiere a productos y servicios de terceros competidores, relacionados con la industria de la cerveza, al mismo tiempo que se abren ventanas adicionales del navegador con publicidad diversa.

El Panel de Soci t  Air France v. Richard J. (Case No. D2005-0821), en un caso similar al presente, resolvi  que ‘se ha sostenido en numerosas decisiones que el uso de nombres de dominio que se apropian marcas reconocidas para promover productos o servicios de la competencia no puede ser considerado como una oferta de buena fe de bienes y servicios, conforme al significado del p rrafo 4(c) de la Pol tica’.

El demandado no ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio en disputa. Una b squeda en de los t rminos <DOMAINCAR ‘Grupo Modelo’> y <UNASI ‘Grupo Modelo’> en el buscador m s eficiente de internet, www.Google.com, no arroj  ning n documento.

Por lo  nico que es conocido del demandado, es por tener m ltiples demandas ante el National Arbitration Forum y el Centro de Arbitraje y Mediaci n de la OMPI. En las 27 demandas perdi  un total de 335 nombres de dominio. Ver Anexo 5.

El demandado no hace un uso leg timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, pues tiene intenci n de desviar a los consumidores de manera equivocada con  nimo de lucro.

Al usar el Nombre de Dominio en disputa para publicar ligas a recursos (productos y servicios) relacionados con competidores de la industria de la cerveza, y usar la frase ‘algunos sitios relacionados con: grupomodelo.com’, es clara la intenci n de desviar a los consumidores de manera equivocada, ya que est  asociando los contenidos del Nombre de Dominio con la marca de mi representada, ‘Grupo Modelo’.

En un caso muy similar a este, el Panel de Big Dog Holdings, Inc. v. Frank Day (NAF File No. 93554) resolvi  que ‘los demandados no est n haciendo un uso leg timo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, porque ellos claramente est n buscando una ganancia comercial (lucro) mediante el desv o de los consumidores de manera equivocada a su propio sitio web’.

C. El Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe. [...] Adem s de lo anterior, el presente caso coincide con lo resuelto por el panelista de Microsoft Corporation v. Phayze Inc. (Case No. D2003-0750), ya que considerando que DOMAINCAR / UNASI, Inc. tiene una pr ctica bien documentada (Ver Anexo 5) de registrar dominios compuestos por marcas bien conocidas de otras empresas, es altamente probable que el demandado haya intentado atraer usuarios de internet a su sitio vali ndose del  xito de la marca Grupo Modelo.”

Para tomarse en cuenta:

- Tal como se mencion  en el punto 1.11.2.2., se copiaron y argumentaron algunos sub-elementos de “derechos o intereses leg timos” que marca la Pol tica, y se agregaron decisiones para reforzar el argumento.
- Las b squedas son importantes para demostrar antecedentes o un patr n de mala fe en el Titular (casos previos perdidos). Es importante buscar si el Titular ha sido demandado con anterioridad.

- Se citan casos tanto de OMPI como del *National Arbitration Forum* (NAF).
- Todas las citas a casos incluyen ligas o enlaces para su fácil ubicación.
- Haz propias las conclusiones de expertos de otros casos: “*el presente caso coincide con lo resuelto por el panelista de...*”

“*DEMANDA CONTRA EL TITULAR DE TVAZTECA.TV*
3 de junio de 2005 / Caso ganado

B. El demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio. 1. Antes de que el demandado haya recibido cualquier aviso de la controversia, NO existen pruebas de que el titular ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del Nombre de Dominio. El demandado registró el Nombre de Dominio en disputa el 23 de diciembre de 2000. Desde esa fecha hasta hoy (casi durante 5 años), el demandado no ha dado ningún uso al Nombre de Dominio (o las páginas web ahí reflejadas), según se comprueba con los archivos históricos de las páginas hospedadas que han resuelto al Nombre de Dominio www.tvazteca.tv, tal como lo muestra la herramienta en línea ‘*Internet Archive Wayback Machine*’ que puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: http://web.archive.org/web/*/http://www.tvazteca.tv.”

Es importante recordar:

- Copiar las frases del formato (o la política) para mantener un orden.
- Que *The Way Back Machine* es una herramienta muy útil para casi todos los casos, pues te permite verificar el contenido de nombres de dominio durante varios años. Al menos un Experto mexicano no le da ningún valor.

“*C. El Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.* Las circunstancias particulares del caso *Telstra v. Marshmallows* (WIPO Case No. D2000-0003) que llevaron a la conclusión de que el mantenimiento pasivo del Nombre de Dominio por el Demandado es equiparable a uso de mala fe, y que también están presentes en la presente disputa, son:

Las marcas del demandante (Tv Azteca) tienen una gran reputación y son ampliamente conocidas, como fue probado substancialmente con todos los registros marcarios anexos a la presente (Anexo 6), los Informes Anuales de mi representada (Anexo 7) y las notas de prensa del nacimiento de Tv Azteca e historia de la televisión mexicana (Anexo 8);

El Demandado no ha demostrado cualquier uso de buena fe, actual o futuro, del Nombre de Dominio www.tvazteca.tv (lo ha tenido por 5 años y no lo ha usado);

El Demandado ha tomado acciones para ocultar su verdadera identidad, operando bajo un nombre que no está registrado como nombre de una empresa real (‘Aztecas’). Ver B.[7.] en Pág. 3;

El Demandado ha proporcionado activamente, y ha omitido corregir, datos de contacto falsos (teléfono) e incompletos (dirección), incumpliendo así lo establecido por el Acuerdo de Registro con www.tv. Ver B.[7.] en Pág. 3;

Tomando en consideración todo lo anterior, no es posible concebir cualquier uso activo y plausible, actual o futuro, del Nombre de Dominio por el Demandado, que no sea ilegítimo.

[...] En la presente disputa, se repiten sin duda las mismas circunstancias del Caso [Inbursa vs. Delgado-Ayala \(WIPO Case No. D2001-172\)](#): a) Falta de uso del sitio web por casi cinco años después del registro del Nombre de Dominio hasta hoy en día; b) Falta de interés y derechos en el Nombre de Dominio (es muy probable que el Sr. Martínez Trigueros supiera de la existencia del Demandante y sus actividades al menos en el mercado mexicano); c) La permanencia del registro del Nombre de Dominio y una página de ‘No Encontrado’ como el único contenido del sitio pudiera conducir a los visitantes de internet a creer que el Demandante no es propietario de una página web, o que no es técnicamente capaz para mantener un sitio web activo. Juntas, las listadas circunstancias son relevantes y deben motivar a este Panel, tal como lo hizo su homólogo en el caso [Inbursa vs. Delgado-Ayala](#), a inferir y encontrar que el Nombre de Dominio www.tvazteca.tv está siendo usado de mala fe.

Nótese que en todo momento:

- Se compara constantemente el caso citado con el de [tvazteca.tv](http://www.tvazteca.tv).
- Se usan argumentos del Experto extraídos de las decisiones citadas.
- Todas las citas a casos incluyen ligas o enlaces para su fácil ubicación.

1.11.2.4. SI TIENES “PETICIONES ESPECIALES”, HAZLAS FUERA DE LA SECCIÓN V DEL FORMATO DE SOLICITUD LDRP Y SECCIÓN VI DEL FORMATO DE DEMANDA UDRP

La limitante de 5,000 caracteres puede convertirse en el peor enemigo de cualquier abogado, por lo que preservar este espacio íntegro para tus argumentos es de vital importancia. Aunque el formato de Solicitud / Demanda y Contestación parece rígido, es lo suficientemente flexible para aceptar ciertas “desviaciones”. A continuación presento dos ejemplos, el primero usado en una demanda y el segundo en una contestación:

*“DEMANDA CONTRA EL TITULAR DE GRUPOMODELO.COM
14 de marzo de 2006 / Caso ganado*

II. Partes. B. El demandado. [Sección donde se identifican las partes y sus medios de contacto.] De conformidad con la base de datos Whois del registrador DotRegistrar.

com, el demandado en el presente procedimiento administrativo es DOMAINCAR con domicilio en ... Este Nombre de Dominio, hasta hace unas semanas, aparecía registrado a nombre de UNASI, Inc., con la misma dirección que DOMAINCAR en Panamá. Las siguientes evidencias nos autorizan a concluir que DOMAINCAR y UNASI son la misma empresa:

Comunicaciones entre las partes en los casos ‘PRL USA Holdings, Inc. v. Unasi Management Inc.’ (Case No. D2005-1027) y ‘Members Equity PTY Limited v. Unasi Management Inc.’ (Case No. D2005-0383). Las comunicaciones con UNASI eran a través del correo electrónico info@domaincar.com;

Misma dirección postal registrada por UNASI, Inc. (o UNASI Management Inc.) y DOMAINCAR en el registro de diversos nombres de dominio (Ver Anexo 3);

En diversos foros de usuarios de Internet, víctimas de UNASI / DOMAINCAR han publicado la preocupación y el rechazo de estas prácticas, e inclusive también han llegado a la conclusión de que ambos son la misma empresa. Ver los siguientes enlaces:

Who is behind Domaincar.com?

Giving away my Dreamhost password to UNASI, Inc.

Google to supports promoting scammers?!

Using five programmatic typo-generation models, the researchers pinpointed a series of domain-registration structures being used by major typo-squatters to steal traffic from some of the biggest Internet brands. The scheme was traced to Unasi, Inc., a company registered in Panama.

La evidencia más relevante, es la proporcionada en el sitio de Microsoft, en un estudio elaborado por el Grupo de Investigación de Administración de Sistemas, sobre ciberocupas que registran masivamente nombres de dominio, el cual establece claramente lo siguiente:

La mayoría de los registros Whois que tenían como ‘Registrante: Unasi’ han cambiado al ‘Registrante: Domaincar’. Ver Anexo 4.

La razón del cambio de nombre en los registros Whois es muy simple: la empresa UNASI, Inc. o UNASI Management, Inc. es ampliamente conocida por sus registros masivos de nombres de dominio idénticos o similares en grado de confusión a marcas registradas reconocidas. Tan solo en el año 2005, UNASI, Inc. fue demandada 27 veces ante el National Arbitration Forum y ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. UNASI, Inc. perdió en las 27 demandas un total de 335 nombres de dominio, los cuales fueron transferidos a los demandantes. Ver el listado de disputas y nombres de dominio perdidos por UNASI en el Anexo 5.

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos que el Panel considere que el demandado en el presente procedimiento administrativo es ‘UNASI, Inc.’, quien

como ha quedado plenamente demostrado, actualmente disfraza su identidad como 'DOMAINCAR'.

Para que quede claro el historial de mala fe con el que ha sido usado y registrado www. GrupoModelo.com, también queremos dejar constancia que este Nombre de Dominio perteneció en 2005, al Sr. Álvaro Collazo (Ver copias certificadas por Notario Público de la base de datos Whois de DotRegistrar.com en el Anexo 6). El Sr. Collazo también es conocido por ser un ciberocupado dedicado a registrar nombres de dominio idénticos o similares a marcas reconocidas. El Sr. Álvaro Collazo fue demandado al menos en 15 ocasiones ante el National Arbitration Forum y el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Perdió 14 disputas, que representan un total de 89 nombres de dominio que registró de mala fe (Ver el Anexo 7 una relación de todas las demandas en contra del Sr. Collazo).”

Para tomar en cuenta:

- Se creó toda una línea de argumentación para convencer al experto de que el verdadero titular (demandado) había cambiado de nombre para evitar ser identificado como “ciberocupado” (patrón de mala fe).
- La argumentación tiene sustento solamente en los hallazgos arrojados por la extensa investigación que se hizo sobre el demandado y sus diversas identidades (UNASI, DOMAINCAR y Álvaro Collazo).
 - Herramientas de investigación: Google, NAF y OMPI.
- Se solicita al experto se pronuncie al respecto de la identidad de UNASI y DOMAINCAR, a efecto de que futuros casos fueren más fácil de llevar (alegando el patrón de mala fe, múltiples casos perdidos, etc.)
- Se siguieron los punto 1.6 (congela los hechos), 1.8. (monitorea los datos de contacto en whois) y 1.9 (cuidado con el *cyberflying*), obteniendo copias certificadas de la base de datos Whois, para demostrar el cambio de nombre en el titular (demandado).

*“CONTESTACIÓN CONTRA EL PROMOVENTE DE MARTELL.COM.MX
27 de junio de 2011 / Caso ganado*

II. Información necesaria para ponerse en contacto con el titular. Petición especial de Litisconsorcio. Tal como lo ha señalado el Panelista Reynaldo Urriaga Escobar en más de una de sus resoluciones, deseamos hacer valer el principio procesal siguiente: ‘Aún cuando la Política y el Reglamento son omisos respecto a fenómenos procesales como el litisconsorcio (activo o pasivo), las tercerías o la sustitución de partes en el procedimiento administrativo, es de explorado derecho que cuando un tercero es

llamado por la Demandada a comparecer en un procedimiento bajo la Política, se ha considerado que lo procedente es conservar los nombres de los colitigantes, admitiendo al efecto la intervención como parte de aquella persona física o moral que demuestre tener interés jurídico en el Nombre de Dominio’ ”.⁶

Para tomar en cuenta:

- Aún en el caso de “peticiones especiales” fuera de las secciones principales de fundamentos y contestación, se refieren casos de la OMPI.
- Se usan argumentos del Experto extraídos de las decisiones citadas.

1.11.2.5. USA ARGUMENTOS CREATIVOS, NO NECESARIAMENTE LEGALES

No hay que casarse con la idea de que nuestros argumentos solo deben ser de índole legal o siguiendo al pie de la letra los puntos o elementos de la Política UDRP/LDRP. La originalidad o creatividad de nuestros argumentos puede funcionar para provocar un ánimo de convicción en el experto. Aunque el siguiente ejemplo fue usado en una contestación, es perfectamente válido para una solicitud o demanda.

*CONTESTACIÓN CONTRA EL PROMOVENTE DE MARTELL.COM.MX
27 de junio de 2011 / Caso ganado*

El Promovente resalta en varias partes de su Solicitud que Martell ‘es uno de los mejores Cognacs franceses conocidos en el mundo’. Hace notar (sin demostrarlo de manera alguna, por lo cual podemos considerar falsa su declaración) que en México Martell ostenta un 60% de participación en el mercado de ésta bebida alcohólica. ‘La reputación y éxito de Martell en México y a nivel mundial resultan indiscutibles’. Lo que NO nos dijo el Promovente, es que el Cognac es probablemente la bebida alcohólica menos conocida en México. De acuerdo al Estudio ‘Consumo de Bebidas Alcohólicas en México’⁷ publicado en octubre de 2009 por Consulta Mitofsky: Cerveceros por excelencia.- resultó mayoritaria la proporción de los adultos mexicanos que declaran que la Cerveza fue la primera bebida que consumieron (68%), y también

⁶ Ver WWF-World Wide Fund for Nature aka WWF International c. Moniker Online Services LLC and Gregory Ricks, [Caso OMPI No. D2006-0975](#) (La práctica de considerar como colitigantes al administrador del Nombre de Dominio controvertido y al “titular beneficiario” del mismo ha sido adoptada en dos casos recientes de la OMPI: Midwest/GRS Inc and Others c. Moniker Privacy Services/Forum LLC/Registrant 187640 info@fashionid.com, [Caso No. D2006-0478](#) y MBI, Inc. c. Moniker Privacy Services/Nevis Domains LLC, [Caso No. D2006-0550](#)). Ver NAF NAF c. Bernardo Garduño Pedraza/WEBMEDIA, S.A. de C.V./NAF NAF, S.A. de C.V., [Caso OMPI No. DMX2007-0009](#) (admitiendo la participación del tercero interesado en sustitución de sus colitigantes debido a que estos últimos le reconocieron el carácter de titular exclusivo del Nombre de Dominio en disputa, aunado a que el tercero pagaba directamente al Registrador por el mantenimiento y renovación del mismo, y por último a que el tercero era el único responsable por el contenido del portal adscrito al Nombre de Dominio en cuestión). Ver Universidad Autónoma de Nuevo León c. Creatividad Internet Enlace S.A. y Jesús Ignacio Valdés Mendoza, [Caso OMPI No. D2009-0385](#) (produciendo convicción al Experto sobre la legitimación *ad causam* con que el tercero comparece en dicho procedimiento a defender sus propios derechos en sustitución de la Demandada).

⁷ Ver: <http://72.52.156.225/Estudio.aspx?Estudio=alcohol>.

es la que prefieren hoy en día (61%); en ambas categorías la segunda posición la ocupa el Tequila. Otros licores como el Ron, Vodka y Whiskey tienen una participación en primera bebida y en bebida favorita menor al 5%. El famoso Cognac no figura en ninguna de las categorías.

Por rangos de edad la Cerveza es más popular entre los jóvenes, que también llevan la delantera en el consumo de Vodka. El Cognac tampoco figura como bebida predilecta de los jóvenes. Tampoco entre los adultos de 30 a 49, ni en los de 50 o más años. Las respuestas en ‘actualmente ¿cuál es tu bebida favorita?’ fueron: Cerveza, Tequila, Vodka, Whiskey, Ron. El Cognac brilla por su ausencia.

Solo nos resta preguntarnos:

¿Puede una marca de Cognac que es bebida favorita del 60%⁸ del mercado, correspondiente al 1% o 2% de la población que ingiere bebidas alcohólicas ser ‘notoriamente conocida’ en México?

El 99.4% restante de la población que ingiere bebidas alcohólicas que no conoce, no le gusta o no toma Cognac, ¿está obligada a conocer la marca Martell?”

Para tomar en cuenta:

- Se usaron argumentos meramente comerciales o mercadológicos.
- Dichos argumentos fueron soportados con estudios de mercado encontrados en internet (a través de www.google.com).

“SOLICITUD CONTRA EL TITULAR DE MAZDA.COM.MX

20 de mayo de 2005 / Caso ganado

A. El nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el promovente tiene derechos; El signo distintivo ‘MAZDA’ no sólo es una marca registrada cuyo titular es mi representada, sino que es una marca notoriamente conocida por el público mexicano. Cada revista automotriz disponible en tiendas de autoservicio en México, sin duda contempla a MAZDA como alguno de los vehículos que tratan, discuten o analizan en sus artículos y editoriales.

Como prueba, encontrarán en el Anexo 5, cuatro revistas compradas el 19 de Mayo de 2005 en ‘Sanborn Hermano, S.A.’ (Cadena de tiendas y restaurantes ‘Sanborns’) que incluyen en su contenido reportajes y análisis sobre vehículos de la marca MAZDA:

⁸ Participación de mercado del Cognac Martell según afirma el Promovente en la sección de “Hechos” de su Solicitud (página 6).

Revista Mexicana 'AUTOMÓVIL PANAMERICANO', Junio 2005
Especial: Mazda en México (pág. 76)
Revista Mexicana 'AUTO PLUS', Mayo 2005
Novedad: Llega Mazda, Próxima parada México (pág. 88)
Revista Mexicana 'AUTO CATÁLOGO, GUÍA 2005 MÉXICO'
Serie 2005: Mazda (pág. 109)
Revista Española 'MUNDO 4x4', No 7 (2005)
Mazda B-2500: Práctico pero con carencias (pág. 130)''

Para tomar en cuenta:

- Se usaron argumentos meramente comerciales o mercadológicos.
- Dichos argumentos fueron soportados con revistas de la industria automotriz adquiridas en tiendas al alcance de cualquier persona.

“SOLICITUD CONTRA EL TITULAR DE MERCURY.COM.MX
7 de octubre de 2004 / Caso ganado

A. El nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de resultar engañoso con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el promovente tiene derechos; El signo distintivo 'MERCURY' no sólo es una marca registrada cuyo titular es mi representada, sino que es una marca notoriamente conocida por el público. Como prueba de ello adjuntamos a la presente como 'Anexo J' un 'Estudio Cuantitativo: Evaluación de Conocimiento y Asociación de la marca Mercury' elaborada por una empresa especialista en este ramo (Grupo IDM).

P.1. ¿Me podría decir lo primero que se le viene a la mente cuando ve el texto de esta tarjeta? (Se muestra una tarjeta con la palabra MERCURY) Respuesta con mayor número de menciones espontáneas: Un coche / auto (58%).

P.2. La palabra 'Mercury' ¿Con que productos o servicios la relaciona usted? Respuesta con mayor número de menciones espontáneas: Automóviles (80%).”

Para tomar en cuenta:

- Se usaron argumentos meramente comerciales o mercadológicos.
- Dichos argumentos fueron soportados con un estudio de mercado solicitado a una agencia profesional de marketing.

1.11.2.6. ESTUDIA LAS DECISIONES DE LOS EXPERTOS MEXICANOS

Quando llevas algunos años presentando solicitudes / demandas o contestaciones, empiezas a conocer el estilo, la tendencia y la rigidez o

flexibilidad que los expertos o panelistas imprimen a sus decisiones. Entre los expertos mexicanos hay quienes:

- No pueden evitar razonar y/o fundamentar sus decisiones conforme a derecho mexicano.
 - Más allá de la ley, inclusive llegan a tomar en consideración doctrina o principios generales de derecho.
 - Hacen un estudio exhaustivo de todos los elementos de la Política, a pesar de que evidentemente no exista la necesidad por no haberse satisfecho algún elemento anterior de la misma.
 - Se toman libertades de “auto investigación” que llegan a rayar en “suplencia de la queja”. Se les olvida que son “jueces” y llegan a jugar de “ministerio público” (autoridad investigadora).
- Sus decisiones son al estilo “*mínimo minimorum*”, o usando la “ley del menor esfuerzo”.
 - Razonan lo menos posible; sus decisiones son tan elementales que hace pensar que solo lo hacen para cumplir con el encargo.
 - Evitan usar argumentos basados en derecho mexicano, y a veces inclusive ni siquiera soportan sus decisiones con casos previos.
 - Pueden dejarse llevar por “artimañas legales” para desestimar los casos que se les presentan.
 - No estudian ni evalúan nada que no venga en la solicitud / demanda y contestación.

Según las fortalezas o debilidades de tu caso, ¿qué clase de panelista te gustaría que revisara tu solicitud / demanda o contestación? Si tienes bien identificado qué experto NO te gustaría que llevara tu caso, analiza la mayor parte de sus decisiones para elegir de ellas los argumentos que te convengan; si fundamentas tus argumentos continuamente en decisiones de un mismo experto, es probable que el administrador del caso de la OMPI no turne a dicho panelista el caso, para evitar que su decisión se vea sesgada o de alguna manera “influenciada”.

1.11.2.7. COMO TE VEN TE TRATAN. LA PRESENTACIÓN DE TU SOLICITUD / DEMANDA ES IMPORTANTE

Aunque solo me ha tocado contestar dos solicitudes, ambas provenientes de prestigiados despachos (uno mexicano y otro francés), es verdaderamente penoso el estado en que presentan los documentos ante la OMPI, y por consecuencia al experto y la contraparte. Las solicitudes llegan en un sobre gigante (el número de hojas lo amerita), y las hojas y anexos sueltos, sujetos solo por una liga.

Reitero mi recomendación inicial: “1.11(b) Hazle la vida fácil al experto”. Lo que buscas es que le sea sencillo y hasta “amigable” leer tu solicitud o demanda y sus anexos. Que no se pierda en un montón de papeles, que no tenga que buscar entre anexos que parecen expedientes de juzgado penal.

Breves consejos sobre este tema:

- Si presentas tu solicitud o demanda y sus anexos sueltos, el mínimo descuido por parte del administrador del caso de la OMPI o del experto puede provocar que los documentos se traspapelen o incluso se pierdan.
- El incluir la tabla de anexos es indispensable para darle una fácil lectura al caso.
- Presentar todo engargolado o en una carpeta, con sus respectivos separadores (“hojas índice”) le facilita el trabajo al experto y al administrador del caso de la OMPI.
- Típicamente los poderes y fes de hechos de los fedatarios públicos vienen en hojas tamaño oficio; sácales una reducción tamaño carta para que puedas incluir todo en una sola carpeta, y los documentos originales los puedes adjuntar aparte.

2. ¿CÓMO CONTESTAR UNA DEMANDA PARA UNA DISPUTA DE NOMBRE DE DOMINIO?

Buena parte de las recomendaciones plasmadas en el apartado de “cómo redactar una demanda” son perfectamente aplicables a la “contestación” de la misma, especialmente aquellas las siguientes:

1.11. Redacción de la demanda UDRP / solicitud LDRP.mx.

1.11.1. Repasa bien la Política y Reglamento(s) que sean aplicables al procedimiento.

1.11.2. Fundamentos de Hecho y de Derecho, Sección V del formato de solicitud LDRP y Sección VI del formato de demanda UDRP (Las secciones equivalentes en los formatos de contestación).

1.11.2.1. Errores comunes y cómo evitarlos.

1.11.2.2. Ejemplos de estructura “ideal” de argumentación.

1.11.2.3. Ejemplos reales de argumentos.

1.11.2.4. Si tienes “peticiones especiales”, hazlas fuera de la Sección V del formato de solicitud LDRP y Sección VI del formato de demanda UDRP (Las secciones equivalentes en los formatos de contestación).

1.11.2.5. Usa argumentos creativos, no necesariamente legales.

1.11.2.6. *Estudia las decisiones de los Expertos mexicanos.*

1.11.2.7. *Como te ven te tratan. La presentación de tu solicitud / demanda es importante.*

Para evitar hacer innecesariamente largo este artículo, no repetiré cada uno de estos puntos solo para volver a exponerlos en “modo de contestación”. Le pido al lector sea tan amable de leer con detalle estos puntos al planear la contestación de su demanda. De cualquier manera, a continuación proporcionaré breves recomendaciones para la contestación y algunos ejemplos de argumentos reales.

2.1. ¿QUÉ HACER AL RECIBIR UNA CARTA DE “CESE Y DESISTIMIENTO”?

Si contestas una carta de este tipo, estarás revelándole a tu contraparte tres cosas:

- Información que no debe saber (cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra).
- Que tu cliente está asesorado por abogados que le ayudarán a estar mejor posicionado en el procedimiento, en caso de iniciarse.
- Lo más importante, le dirás a tu contraparte qué despacho de abogados te está asesorando; si saben qué tan bueno es o son los abogados que te asesoran, seguro se prepararán lo mejor posible al elaborar la demanda.

Entonces, ante la recepción de una carta de “cese y desistimiento” la regla es simple: ¡NO CONTESTES! A mis clientes siempre les digo: “no contestes, pero si lo haces, jamás digas que estás asesorado por un abogado”.

Una opción más arriesgada es pedirle a tu cliente que conteste casualmente, por su propia cuenta, pero previamente asesorado por ti. Lo único que puede decir esa contestación son cosas simples como “no estoy infringiendo su marca, el Nombre de Dominio lo uso para un proyecto web de buena fe”.

Hay que tener cuidado si se involucra en este tipo de conversaciones telefónicas o por correo, pues un abogado astuto podrá hacerle preguntas tendenciosas para que tú o tu cliente terminen “pidiendo dinero” por el Nombre de Dominio, configurando casi en automático el elemento de mala fe en el uso y/o registro.

Típicamente te ofrecen una cantidad baja de dinero a cambio de que cedas el registro, esperando a que tú contestes pidiendo un monto mayor o sugiriendo que ese monto que te ofrecen es muy bajo para lo que vale (para ti) el Nombre de Dominio. Si te aventuras a interactuar con los abogados de quien te quiere demandar, la res-

puesta más sencilla para no caer en juegos o artimañas legales es: “el Nombre de Dominio no está en venta”.

Salvo que tengas experiencia en este tipo de negociaciones, lo mejor para evitar estos riesgos es simplemente no contestar.

2.2. EVALÚA Y PLANEA LA ESTRATEGIA DE TU CONTESTACIÓN UDRP / SOLICITUD LDRP.MX

Con la lectura de la solicitud o demanda y las pruebas que tengas para refutar los hechos que se te imputan, determina cuáles de los elementos de la Política puedes probar fácilmente y cuáles pueden ser complicados de argumentar y probar. Normalmente el punto más fácil de probar es la “identidad o similitud en grado de confusión”; la “ausencia de derechos o intereses legítimos” y el “uso y/o registro de mala fe” suelen ser los elementos más complicados de probar.

Recuerda que como demandado o titular tienes dos grandes ventajas y una gran desventaja:

- ✓ Conoces todos los argumentos de tu contraparte, y él no sabe a ciencia cierta qué vas a responder o cómo te vas a defender.
- ✓ El demandante o promovente tiene que probar los 3 ó 4 elementos de la Política LDRP o UDRP (según sea el caso) para resultar exitoso, tú solamente debes “tirar” (probar) uno solo de esos 3 ó 4 argumentos para que la demanda o solicitud sea desestimada.
- ✗ Solo tienes 20 días para responder la demanda o solicitud.

2.3. PUNTOS BÁSICOS AL REDACTAR UNA CONTESTACIÓN

- Observa el “*iter procedimental*”, fijate si el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI regresó al promovente (o demandante) la solicitud (o demanda) una o varias veces por errores en la forma. Desde ahí puedes darte cuenta si te enfrentas con alguien novato o conocedor de la materia.
- Tu objetivo en una contestación debe ser siempre el mismo: tumbar al menos UNO de los tres o cuatro elementos que establece la Política LDRP o UDRP.
- Si sabes que puedes tumbar al menos uno de los elementos de la Política, no te confíes y refuta siempre todos los argumentos (o los más posibles) de tu contraparte.

- Hazle ver al experto (en reiteradas ocasiones de ser necesario) que es evidente que el promovente o titular no probó alguno o todos los elementos de la Política, y eso es causa suficiente para desestimar de inmediato la demanda o solicitud.
- No pierdas tiempo en refutar “identidad o similitud en grado de confusión”, punto que regularmente es fácil de demostrar a favor del promovente o demandante. Si sabes que tu Nombre de Dominio es idéntico o similar en grado de confusión, allánate al argumento y continúa con los dos o tres siguientes. No luches causas perdidas, concéntrate en lo que puedes probar.

CONSIDERACIONES FINALES

La Política UDRP (y su equivalente en México: LDRP) desde 1999 ha probado ser un mecanismo idóneo, expedito y no muy oneroso para resolver controversias entre marcas registradas (o derechos de propiedad intelectual para el caso de la Política LDRP) y nombres de dominio. Al redactar una demanda o una contestación en una disputa de Nombre de Dominio, el abogado debe abstenerse de utilizar formas y estilos usados comúnmente en litigio civil, penal, laboral o administrativo. Estas disputas son un método alternativo de solución de controversias *ad-hoc* para nombres de dominio, que guardan muy poca –si no es que ninguna– similitud con el litigio tradicional. Inclusive son diferentes al arbitraje y la mediación. La única manera de aprender esta materia es practicando y sobre todo leyendo resoluciones de panelistas de la OMPI y NAF para entender las características esenciales de este procedimiento administrativo.