

20 años de DRP via WIPO en los ccTLDs de la America Latina

by Erick Iriarte Ahon

I. Antecedentes

Desde que en 1999 el White Paper planteaba la necesidad de crear un sistema de resolución de disputas para conflictos entre nombres de dominio y marcas hasta la fecha han pasado poco mas de 20 años. El sistema Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP) fue creado el 24 de octubre de 1999, el 9 de diciembre se presentaba el primera caso (wordlwrestlingfederation.com) y el primer caso resuelto fue el 14 de enero del 2000.

Pero América Latina estuvo allí casi desde el inicio. El ccTLD .ve se adhirió prontamente a la UDRP y el primer caso en la región se presentó el 24 de octubre de 2000 (aol.com.ve), y de allí se han adherido a una DRP usado via World Intellectual Property Organization (WIPO) 24 ccTLDs.

ccTLD	Tipo	Ha tenido Casos
.ag	UDRP	SI
.ai	UDRP	SI
.bm	UDRP	
.bo	LDRP	
.br	LDRP	SI
.bs	UDRP	
.bz	UDRP	SI
.co	UDRP	SI
.cr	LDRP	SI
.do	LDRP	SI
.ec	UDRP	SI
.gd	UDRP	SI
.gt	UDRP	SI
.hn	LDRP	
.ky	UDRP	SI
.lc	UDRP	SI
.mx	LDRP	SI
.pa	UDRP	SI
.pe	LDRP	SI
.pr	UDRP	
.py	LDRP	
.tt	UDRP	
.ve	UDRP	SI
.vg	UDRP	SI

Versión 1.01.

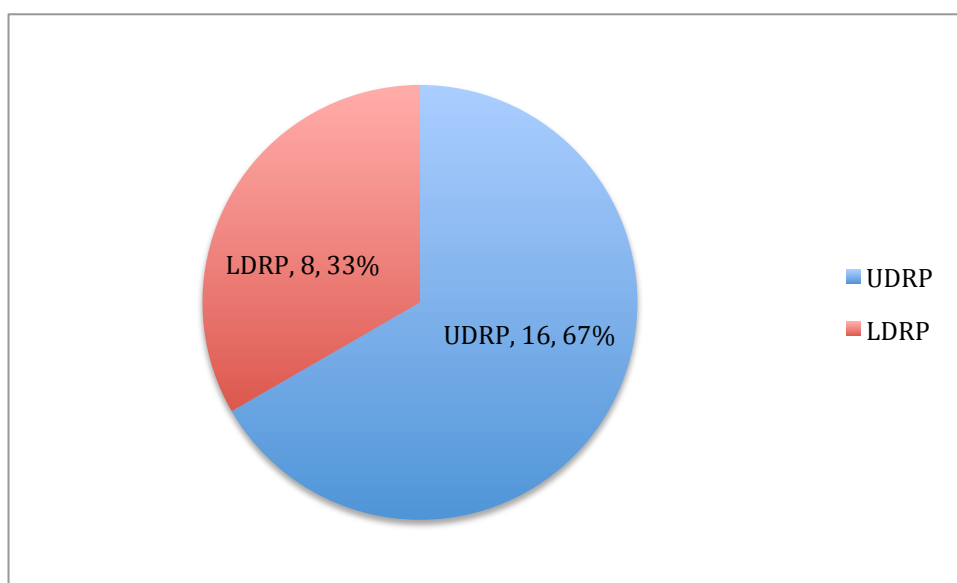
21 de Abril del 2020

Erick Iriarte Ahon

Tabla 1: ccTLDs de América Latina con DRP en WIPO (elaboración Erick Iriarte Ahon)

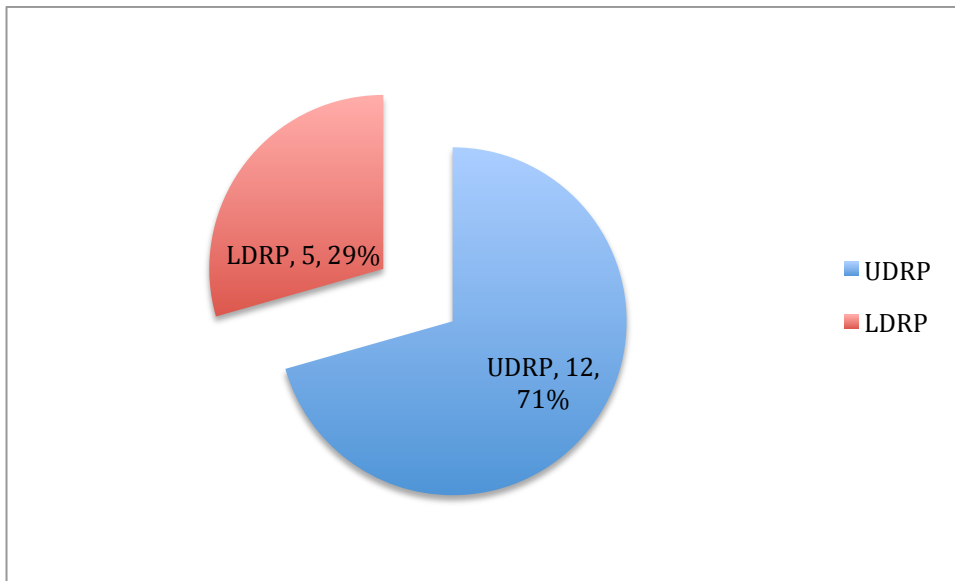
Si bien la UDRP fue el modelo inicial con el cual se inició este sistema de resolución de disputas, diversos ccTLDs de la región prefirieron adoptar variantes locales, a dichas variantes se les denominó Local Dispute Resolution Policy (LDRP).

De los 24 ccTLDs que han adoptado una DRP, el 67% (16 ccTLDs) adoptó directamente la UDRP y tan solo 33% (8 ccTLDs)



Cuadro 1: Tipo de DRP en WIPO por ccTLDs de América Latina (elaboración Erick Iriarte Ahon)

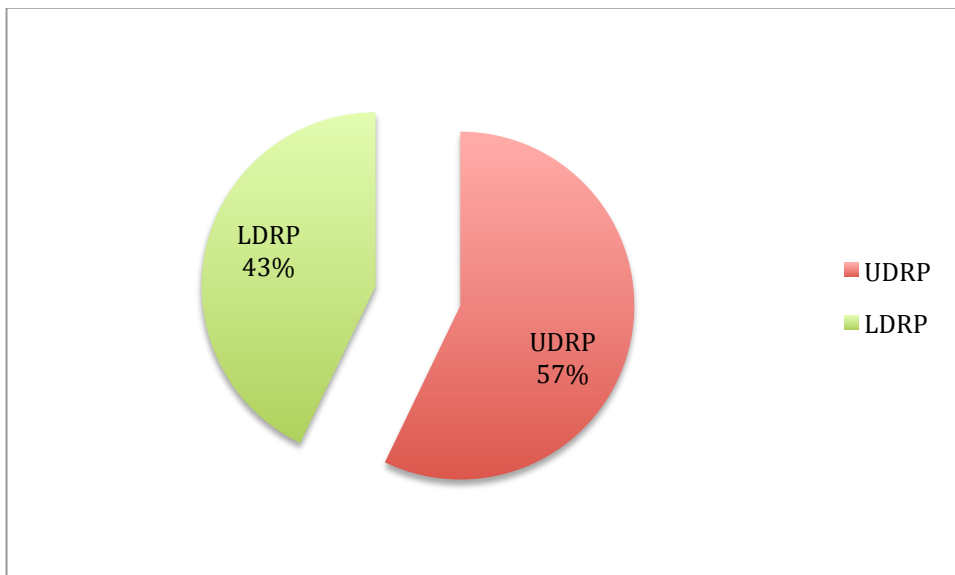
Si bien es cierto que 24 ccTLDs han adoptado una solo 17 de dichos ccTLDs (.ag, .ai, .br, .bz, .co, .cr, .do, .ec, .gd, .gt, .ky, .lc, .mx, .pa, .pe, .ve, .vg) han tenido al menos un caso en estos 20 años.



Cuadro 2: Tipo de DRP en WIPO por ccTLDs con casos de América Latina (elaboración Erick Iriarte Ahon)

Los otros 7 ccTLDs no han tenido casos a la fecha (.bm, .bo, .bs, .hn, .pr, .py, .tt)

De estos, la mayoría esta como DRP, la UDRP.



Cuadro 3: Tipo de DRP en WIPO por ccTLDs sin casos de América Latina (elaboración Erick Iriarte Ahon)

Hemos de indicar que el caso del ccTLD .cl ha incorporado un modelo basado en la UDRP pero no ligado a WIPO.

En la mayoría de los casos la utilización de WIPO es de manera única, en algunos casos como el ccTLD .br y el cctld .pe se tienen también resolutores de disputas locales.

Hemos de añadir que América Latina pretendió adoptar como política común para la región la UDRP, tal como se expresaba en los borradores del Acuerdo de Libre Comercio de América (ALCA).

ALCA¹

*Tercer Borrador ALCA
(21 Nov. 2003)*

[Artículo 13. Nombres de dominio en Internet] [Artículo XX. Nombres de dominio en Internet]

[13.1. Cada Parte participará en el Comité Asesor de Gobiernos de la Corporación de Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) con el fin de promover la administración adecuada de los nombres de dominio de nivel superior (ccTLD) y de las prácticas de delegación, así como las adecuadas relaciones contractuales para la administración de los ccTLD en el Hemisferio. Cada Parte se asegurará que sus respectivos Centros de Información en Red (CIR) participen en el Procedimiento Uniforme de Solución de Diferencias de la ICANN para abordar el problema de la piratería cibernética de las marcas.]

[13.1. Cada Parte se esforzará, en la medida de lo posible, en promover una administración adecuada de los nombres de dominio.]

<http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXX.s.asp>

Si bien el ALCA no llegó a ver la luz, si se incorporaron en diversos acuerdos comerciales las obligaciones de adaptación de DRPs basados en la UDRP.

*TLC Chile - USA
ccTLD .cl, ccTLD .us*

ccTLD .cl posee política propia LDRP, ccTLD .us posee política propia LDRP

*Chapter Seventeen
Intellectual Property Rights*

Article 17.3: Domain Names on the Internet

1. Each Party shall require that the management of its country-code top level domain (ccTLD) provide an appropriate procedure for the settlement of

¹ No se llegó a firmar el acuerdo.

disputes, based on the principles established in the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), in order to address the problem of trademark cyber-piracy.

2. Each Party shall, in addition, require that the management of its respective ccTLD provide online public access to a reliable and accurate database of contact information for domain-name registrants, in accordance with each Party's law regarding protection of personal data.

http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Final_Texts/asset_upload_file912_4011.pdf

TLC CAFTA-RD

ccTLD.cr, ccTLD .do, ccTLD .gt, ccTLD .hn, ccTLD .ni, ccTLD .sv, . ccTLD us

ccTLD .cr, ccTLD .do, ccTLD .gt, ccTLD .hn tienen DRP con WIPO; .ccTLD .ni y ccTLD .sv no se han adecuado; ccTLD .us posee política propia LDRP

Chapter Fifteen Intellectual Property Rights

Article 15.4: Domain Names on the Internet

1. In order to address trademark cyber-piracy, each Party shall require that the management of its country-code top-level domain (ccTLD) provides an appropriate procedure for the settlement of disputes based on the principles established in the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy.

2. Each Party shall require that the management of its ccTLD provides on-line public access to a reliable and accurate database of contact information for domain-name registrants. In determining the appropriate contact information, the management of a Party's ccTLD may give due regard to the Party's laws protecting the privacy of its nationals.

http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/DR-CAFTA/DR-CAFTA_Final_Texts/asset_upload_file934_3935.pdf

TLC Panama - USA

ccTLD .pa, ccTLD .us

ccTLD .pa tiene DRP con WIPO; ccTLD .us posee política propia LDRP

Capítulo 15: Propiedad Intelectual

Artículo 15.4: Nombres de Dominio en Internet

1. A fin de abordar la piratería cibernética de marcas, cada Parte exigirá que la administración de su dominio de nivel superior de código de país ("country-

code top-level domain” o “ccTLD”) disponga de procedimientos apropiados para la resolución de controversias, basado en los principios establecidos en las Políticas Uniformes de Resolución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

2. Cada Parte exigirá que la administración de su dominio de nivel superior proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contacto para los registrantes de nombres de dominio. Al determinar la información de contacto apropiada, la administración del ccTLD de una Parte podrá dar debida consideración a las leyes de la Parte que protegen la privacidad de sus nacionales.

<http://www.seic.gov.do/comext/pdf/Segunda%20parte/15%20Derechos%20de%20Propiedad%20Intelectual.pdf>

TLC Peru - USA

ccTLD .pe, ccTLD .us

ccTLD .pe tiene DRP con WIPO; ccTLD .us posee política propia LDRP

Artículo 16.4: Nombres de Dominio

A fin de abordar el problema de la piratería cibernética de marcas registradas, cada Parte requerirá que el administrador de nombres de dominio del país de nivel superior “country-code top-level domain” o “ccTLD” (por sus siglas en inglés) disponga e procedimientos apropiados para la resolución de controversias, con base en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999).

2. Cada Parte requerirá que el administrador de su “ccTLD”, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y exacta con información de contacto de los que registren un nombre del dominio.

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Propiedad_Intelectual_limpio.pdf

TLC Colombia - Peru

ccTLD .co, ccTLD .us

ccTLD .co tiene DRP con WIPO; ccTLD .us posee política propia LDRP

Artículo 16.4: Nombres de Dominio

A fin de abordar el problema de la piratería cibernética de marcas registradas, cada Parte requerirá que el administrador de nombres de

Versión 1.01.

21 de Abril del 2020

Erick Iriarte Ahon

dominio del país de nivel superior “country-code top-level domain” o “ccTLD” (por sus siglas en inglés) disponga e procedimientos apropiados para la resolución de controversias, con base en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (1999).

2. Cada Parte requerirá que el administrador de su “ccTLD”, proporcione acceso público en línea a una base de datos confiable y exacta con información de contacto de los que registren un nombre del dominio.

http://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Capitulo-Dieciseis_1.pdf

TPPA²

ccTLD .cl, ccTLD .mx, ccTLD .pe, ccTLD .us

ccTLD .cl posee política propia LDRP; ccTLD .mx y ccTLD .pe tienen DRP con WIPO
ccTLD .us posee política propia LDRP

Artículo 18.28: Nombres de Dominio

1. Con relación al sistema de cada Parte para la administración de los nombres de dominio de nivel superior de código de país (ccTLD), se deberá disponer lo siguiente:

(a) un procedimiento adecuado para la solución de controversias, basado en los principios establecidos en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, aprobada por la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés), o un procedimiento que:

(i) esté diseñado para resolver controversias de manera expedita y a bajo costo;

(ii) sea justo y equitativo;

(iii) no sea excesivamente gravoso; y

(iv) no impida recurrir a procedimientos judiciales, y

(b) acceso público en línea a una base de datos confiable y precisa con información de contactos sobre los registrantes de nombres de dominio,

de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada Parte y, de ser el caso, con las políticas pertinentes del administrador relativas a la protección de la privacidad y de datos personales.

² Aun no esta en plena vigencia

2. Con relación al sistema para la administración de los nombres de dominio de ccTLD de cada Parte, se deberán disponer medidas apropiadas, al menos para los casos en los que una persona registre o detente, de mala fe y con ánimo de lucro, un nombre de dominio que sea idéntico o confusamente similar a una marca.

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/tpp/Acuerdo/ES/18_Propiedad_Intelectual.pdf

Decisión Andina 486

ccTLD .bo, ccTLD .co, ccTLD .ec, ccTLD .pe

Agregamos a los acuerdos firmados, la Decisión Andina 486 que es vinculante para los países de la región andina, donde todos los ccTLDs tienen DRP con WIPO.

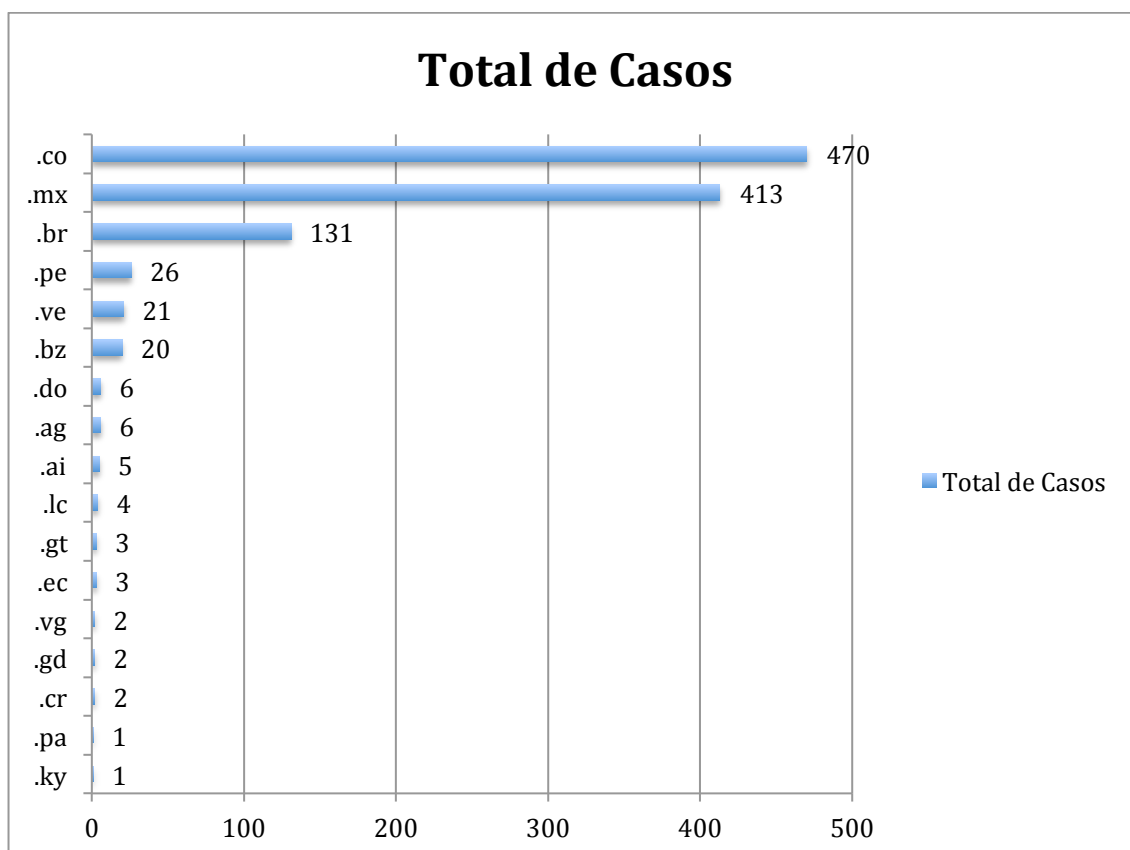
Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.

<https://www.indecopi.gob.pe/documents/20795/225805/02.++01-Decision486.pdf>

II. Los casos.

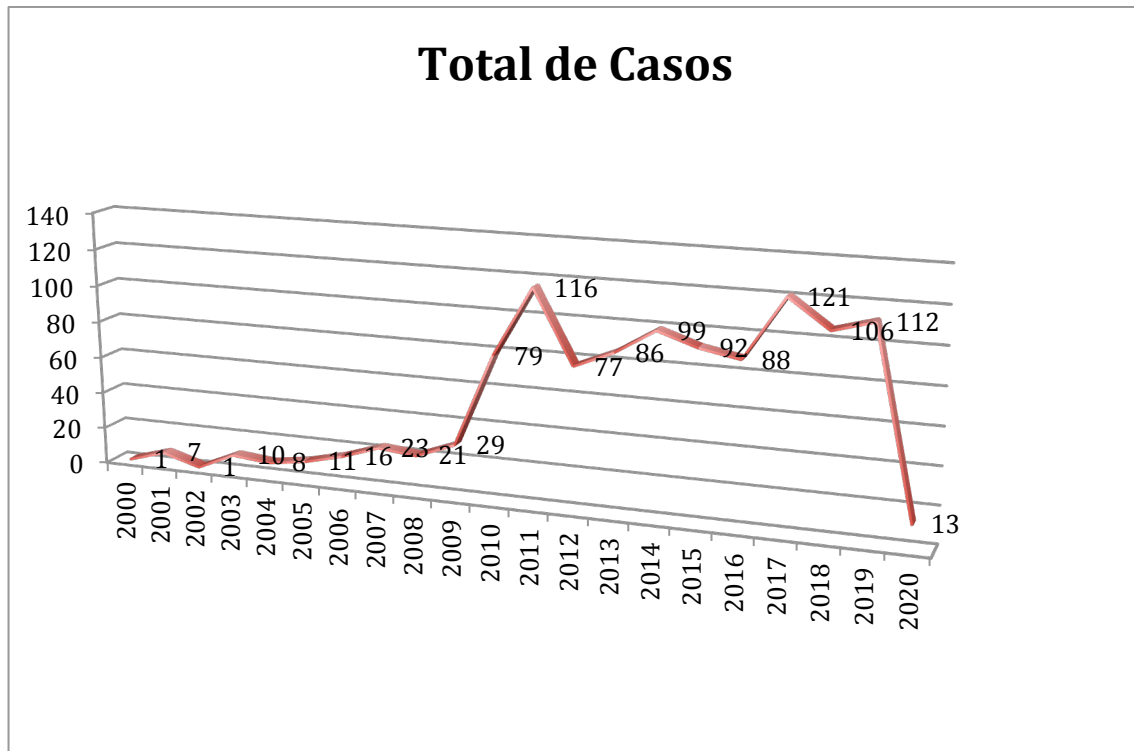
Desde el 2000 hasta la fecha se tienen que en la región se han presentado **1116 casos**, para los 17 ccTLDs que usan a WIPO como ente resolutor de disputas.

Los ccTLDs que tienen mayor caso son el ccTLD .co (470 casos); ccTLD .mx (413 casos) y el ccTLD .br (131 casos), siendo que entre los tres tienen el 90% de los casos presentados.



Cuadro 4: Cantidad de casos por ccTLDs con DRP via WIPO (elaboración Erick Iriarte Ahon)

Cuando vemos por año la cantidad de casos nos da un promedio de 53 casos, pero es claro que despues del 2010, con la incorporación del ccTLD .co y el ccTLD .br es que aumenta el promedio hasta 98 casos por año desde 2010. Es decir 88.62% de los casos han sido en los últimos 10 años. El 2017 ha sido el año con mayor cantidad de casos presentados (121). El año 2011 fue el año que mas ccTLDs tuvieron casos el mismo año (9 ccTLDs tuvieron casos).



Cuadro 5: Cantidad de casos por año en DRP via WIPO (elaboración Erick Iriarte Ahon)

La empresa que mas casos ha presentado es AB Electrolux, 24 casos en relación a registros bajo los ccTLDs .br, .co y .mx.

Facebook, Microsoft y Google han presentado 10 casos cada uno. En el caso de Facebook es la que ha presentado frente a registros en diversos ccTLDs (casos contra registros bajo .co, .ec, .lc, .pe, .ve y .vg); Google tiene casos con registros bajo .br, .mx y .pe (de manera especial tiene 7 casos bajo el ccTLD .pe); y Microsoft tiene casos bajo el ccTLD .br, .mx y .ve (bajo el ccTLD .br tiene 8 casos)

Petrobras ha presentado 8 casos bajo el ccTLD .br, siendo la empresa estatal con mayor cantidad de casos presentados.

De igual modo Nissan tiene 5 casos presentados todos bajo el ccTLD .mx, pero que implican 35 nombres de dominio, siendo entonces en cantidad de dominios recuperados (todos fueron transferidos a Nissan).

Del lado de los titulares de dominios que han sido cuestionados. Jesus Navarro Saracibar presenta la mayor cantidad de casos en su contra 17, todos de dominios bajo el ccTLD .mx (todos los dominios fueron transferidos al demandante).

Ye Li y Zho Xumei aparecen en casos bajo ccTLD .co y mx. Ye Li en 8 casos y Zho Xumei en 7.



IRIARTE & ASOCIADOS



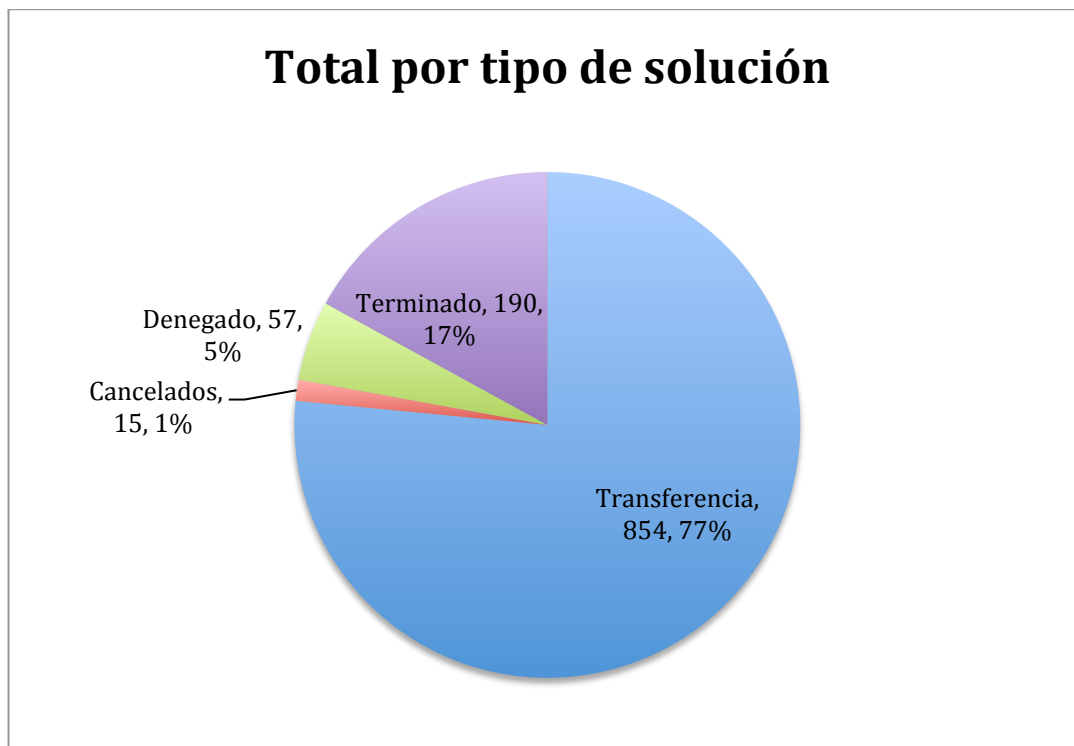
Vista Print esta presente en 7 casos, todos bajo el ccTLD .co y todos transferidos. Es la entidad con mayor cantidad de casos como entidad.

Carlos Hernandez, HMC, Robert Takovich y Jung Hyun Shin Lee (bajo el ccTLD .mx) y Omar Quadros Motta (bajo el ccTLD .br) presentan, cada uno, 4 casos.

Hemos finalmente de indicar que se han presentado 94 casos con casos relacionados a registros bajo sistemas de Privacy (8.42% de los casos)

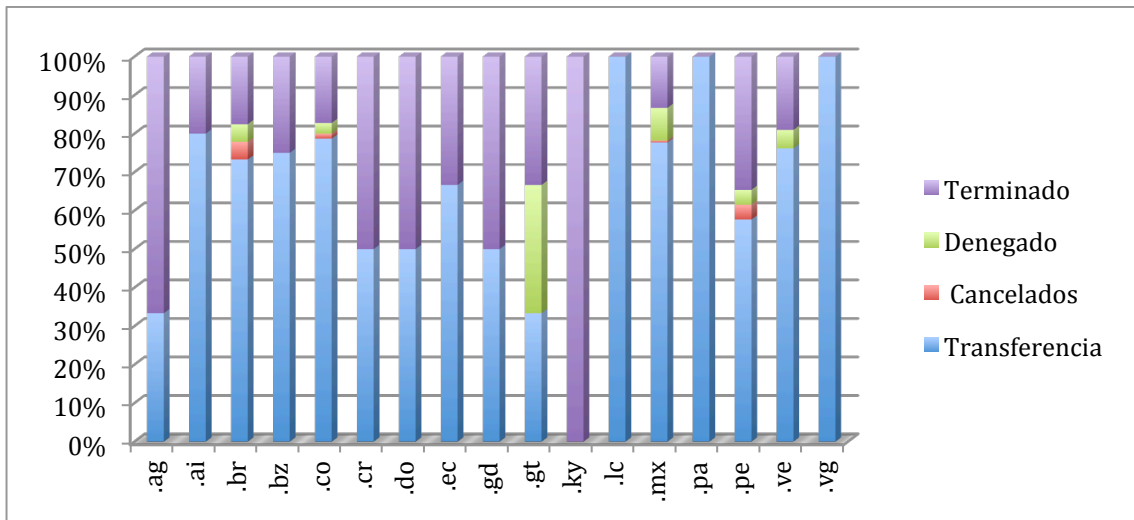
III. Las Resoluciones

Cuando analizamos que tipo de Resoluciones se han presentado, el 77% han sido de transferencia del nombre de dominio en disputa, 1% ha implicado la cancelación de los dominios en disputa. Si es importante señalar que el 5% fue rechazada la solicitud y 17% fue terminado antes de tiempo el procedimiento (muchas veces por acuerdo entre las partes).



Cuadro 6: Tipo de resolución, casos DRP via WIPO en ccTLDs de America Latina (elaboración Erick Iriarte Ahon)

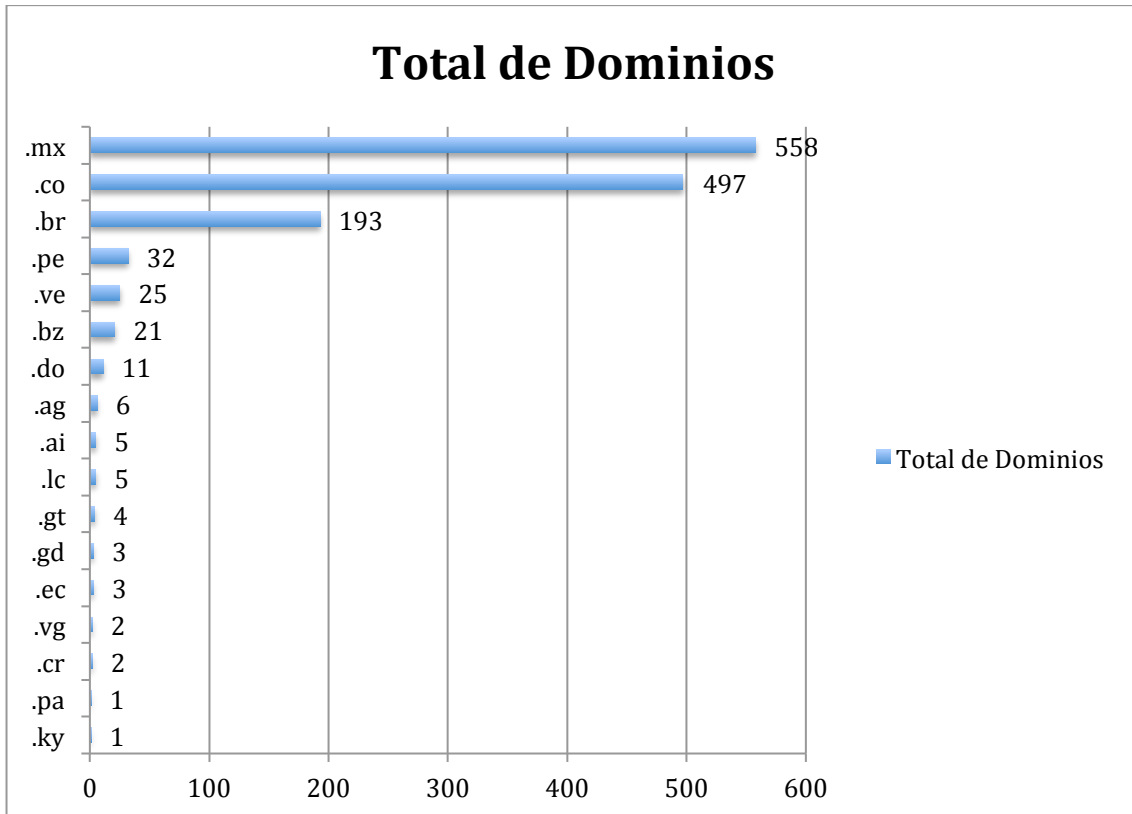
Cuando se analiza la información por tipo de resolución por ccTLD encontramos que a excepción del ccTLD .ky que tiene un 100% de conclusión anticipada del proceso y el ccTLD .ag que tiene un 66.6% de conclusión anticipada, en general la mayoría de resultados es de transferencia, siendo que dicho porcentaje aumenta en la medida de contar con mayor cantidad de casos.



Cuadro 7: Tipo de resolución, casos DRP via WIPO en ccTLDs de America Latina (elaboración Erick Iriarte Ahon)

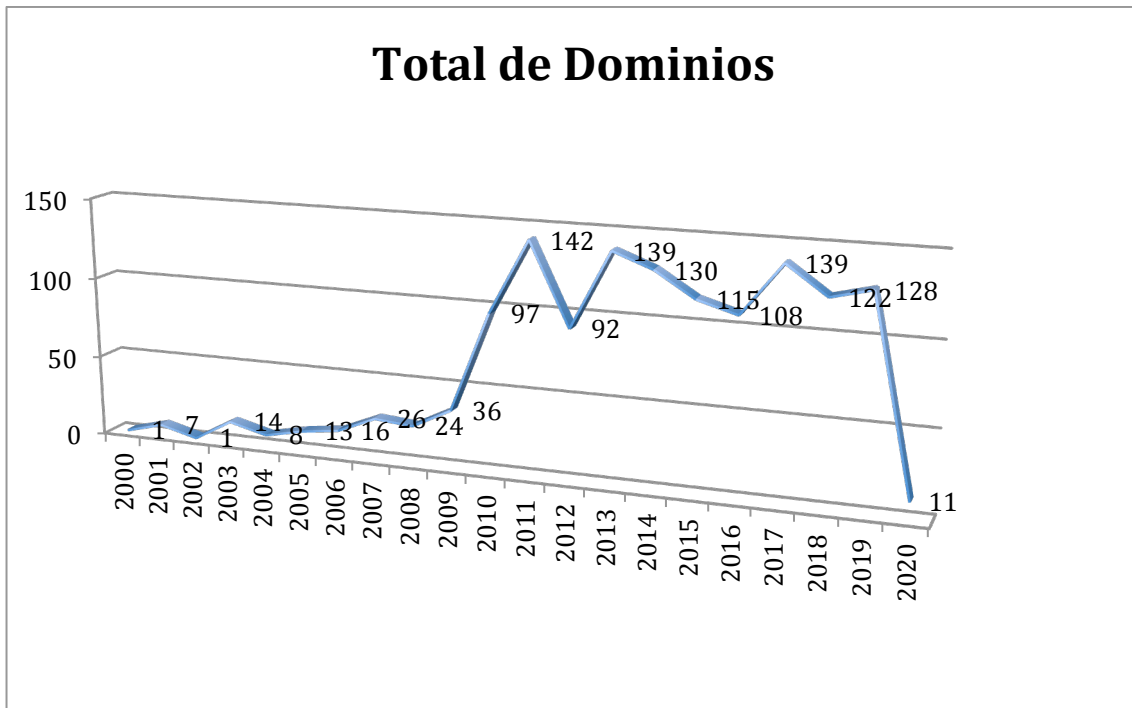
IV. Los Dominios en conflicto

Si bien se tienen 1116 casos, estos representan 1369 nombres de dominio en disputa. Siendo entonces que el ccTLD .mx supera al ccTLD .co como primer lugar en la región en cantidad de nombres de dominio envueltos en los casos.



Cuadro 8: Nombres de dominio en casos DRP via WIPO por ccTLDs de America Latina (elaboración Erick Iriarte Ahon)

En los 20 años de DRP el promedio de dominios por año ha sido de 68.45 dominios por año, mientras si tomamos desde 2010 a la fecha el promedio sube a 112 dominios por año. El año 2011 fue el que mas dominios tuvo en resoluciones (142 dominios para 116 casos).



Cuadro 8: Nombres de dominio en casos DRP via WIPO por años (elaboración Erick Iriarte Ahon)

V. Conclusiones Preliminares

Esta recopilación de información y sistematización de la misma nos permite presentar unas primeras conclusiones que se irán sumando mientras aumentemos los análisis.

1. De la información casos vs número de registros considerando el ccTLD .br, ccTLD .co, ccTLD .do, ccTLD .mx y .ccTLD .pe que brindan su información públicamente, se puede indicar que la incidencia de casos es de menos del 0.03% en todos los casos, llegando inclusive a ser 0.003144 para el ccTLD .br (un 0.00% si lo dejamos en 2 decimales); de hecho hemos tenido que llevarlo hasta 6 decimales para tener claridad de la incidencia.

2. El sistema es oneroso para un titular de marca pequeño, que puede optar por registrar su dominio bajo un gTLD (con la variedad que existe ahora), o buscar una solución directa. Cabe destacar que aún los instrumentos locales, aunque más utilizados, pueden resultar igual de onerosos (por ejemplo el ccTLD .pe), siendo entonces que se opta a igualdad de precio por WIPO por seguridad jurídica.

3. La alta tasa de casos que terminan en transferencia (77% de los casos) muestran que el sistema es efectivo para los titulares marcarios. Aún el 17% de casos terminados previamente se puede verificar que muchos de ellos ha habido acuerdo para transferencia previa del nombre de dominio, que sumado a los casos que la resolución es la cancelación del nombre de dominio (1%), dejan solo un 5% de los casos donde el demandante ha perdido el caso.

4. Entre los casos presentados del ccTLD .co, ccTLD .mx y ccTLD .br (los Top 3) que suman 1014 casos (90.86% del total de casos), la incidencia es del 77% de transferencia de los nombres de dominio, y solo 5.33% de denegación de la transferencia.

5. El Informe requiere profundizar los análisis de los arbitros y sus tendencias de resolución, y el origen de los demandantes y demandados, que esperamos para una versión actualizada presentar.

6. Finalmente la información de registros de ccTLDs en la región es escasa, solo algunos ccTLDs públicamente revelan la información de la cantidad de registros, lo cual hace complicado los análisis a profundidad en la relación cantidad de registros sobre número de casos y de dominios en disputas.